LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU CANADA : CONTESTATION EN JUSTICE, LÉGISLATION ET FORMATION

UNE ÉTUDE SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LES MÉCANISMES DE CONTESTATION EN JUSTICE

Gordon F. Henderson

Consommation et Corporations Canada
Consumer and Corporate Affairs Canada
Canada

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU CANADA : CONTESTATION EN JUSTICE, LÉGISLATION ET FORMATION

UNE ÉTUDE SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LES MÉCANISMES DE CONTESTATION EN JUSTICE

Gordon F. Henderson

L'analyse et les conclusions contenues dans ce rapport ne représentent pas nécessairement le point de vue du ministère.

This publication is also available in English.

© Ministère des Approvisionnements et Services Canada
N° de cat. RG43-25\1991F
ISBN 0-662-97052-7
C&CC n° 00115 91-08

contient 50% de fibres recyclées

PRÉFACE

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LES MÉCANISMES DE CONTESTATION EN JUSTICE

C'est en décembre 1989 que M. Gordon F. Henderson a reçu mandat de rédiger le présent rapport sur la propriété intellectuelle et le système de contestation, qui était prêt à peine plus d'un an plus tard. L'étude dont il est question ici fait suite à un précédent rapport publié par le ministère de la Consommation et des Corporations[1], où l'on constatait que de nombreux aspects du système de contestation préoccupaient un grand nombre de personnes.

M. Henderson est considéré comme une sommité de la propriété intellectuelle et d'autres domaines du droit au Canada. Il compte en effet plus de 50 ans d'expérience en tant que praticien et spécialiste. Son rapport, qui est très détaillé et qui constitue un outil de référence de grande valeur, est destiné non seulement à aider ceux qui travaillent dans le domaine de la propriété intellectuelle, mais aussi à susciter des réactions quant aux 75 recommandations de M. Henderson. Le Ministère n'ayant pas encore formulé de politique à l'égard de ces recommandations, la publication du présent document ne constitue pas nécessairement une adhésion aux conclusions qui y sont formulées.

Même si d'intenses consultations sont en cours sous l'égide du Comité consultatif de la propriété intellectuelle (CCPI) au moment même où le présent rapport est publié, nous invitons les parties intéressées à nous présenter leurs observations, qu'elles pourront transmettre, d'ici le 31 octobre 1991, à l'attention de M. Howard P. Knopf, Analyste principal des politiques, Direction de la révision (propriété intellectuelle), Consommation et Corporations Canada, Ottawa/Hull, K1A 0C9.

Morris Rosenberg
Sous-ministre adjoint
Bureau des corporations et
de la politique législative
Consommation et Corporations Canada
Juillet 1991

---

1 La propriété intellectuelle et les intérêts commerciaux du Canada : Rapport sommaire, Approvisionnements et Services Canada, 1990.

93-00351/

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU CANADA : CONTESTATION EN JUSTICE, LÉGISLATION ET FORMATION – UNE ÉTUDE SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LES MÉCANISMES DE CONTESTATION EN JUSTICE

TABLE DES MATIÈRES

		Pages
AVANT-PROPOS		i
SOMMAIRE		iii
INTRODUCTION		1
I	LE SYSTÈME GLOBAL DE CONTESTATION DANS SON ÉTAT ACTUEL	7
II	POURQUOI LES LITIGES COÛTENT-ILS SI CHER?	19
III	L'EXPERTISE, LA FORMATION ET L'INFORMATION	41
IV	ASPECTS PARTICULIERS DE LA CONTESTATION	50
V	L'ARBITRAGE	68
VI	LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE – ASPECTS STRATÉGIQUES DE LA CONTESTATION	75
VII	LA CONCURRENCE, L'ACCÈS AUX TRIBUNAUX ET LE DROIT CRIMINEL	83
VIII	UN NOUVEAU TRIBUNAL	90
IX	«GARDE-FOUS» ET RENOUVEAU LÉGISLATIF	103
X	RÉCAPITULATION DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS	117
APPENDICE		124
NOTES		144

AVANT-PROPOS

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LES MÉCANISMES DE CONTESTATION EN JUSTICE

La présente étude a été effectuée à la demande du ministère canadien de la Consommation et des Corporations. Celui-ci en a senti le besoin parce que de nombreux titulaires et utilisateurs de droits de propriété intellectuelle au Canada avaient exprimé leur insatisfaction à l'égard des mécanismes de contestation en justice dans le cadre d'une enquête menée en son nom[1]. On m'a donc demandé, entre autres choses, de déterminer les mesures à prendre pour améliorer ces mécanismes.

Cela n'a pas été une tâche facile, et elle n'est pas encore achevée. La détermination d'un problème peut avoir pour effet de faire surgir d'autres questions et de révéler la nécessité d'un supplément de données ou de documents pour justifier la recommandation. Il existe une énorme quantité de documents et de données sur la contestation en général, le règlement non judiciaire des différends, les témoins experts et les autres questions qui viennent immédiatement à l'esprit à ce sujet. Dans la présente étude, j'examine un sous-ensemble de ce champ de connaissance, celui que délimite la question particulière de la propriété intellectuelle. De plus, l'orientation ultérieure des travaux dépendra dans une large mesure des réactions que suscitera cette étude au sein du gouvernement et du secteur privé au Canada.

On ne trouvera ici que mes propres opinions. Je voudrais cependant remercier quelques personnes qui m'ont aidé à rassembler les matériaux et l'information générale pour cette étude et à formuler les observations qui suivent : merci donc à Alexander Macklin, Tony Creber, Emilio Binavince, Emma Hill, Milos Barutciski et Alan Reid, de Gowling, Strathy et Henderson.

Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance à Henry Molot et Paul Lordon, du ministère fédéral de la Justice, pour les idées et les documents qu'ils m'ont communiqués touchant la réforme de la Cour fédérale, les facteurs relatifs au droit constitutionnel et la création de nouveaux tribunaux.

Depuis le début de ce projet, j'ai travaillé en collaboration étroite avec Me Howard Knopf, avocat au ministère de la Consommation et des Corporations. Sa contribution considérable, a dépassé de loin celle d'un chargé de projet; sans lui, la présente étude n'aurait pu être écrite. Me David Edwards, avocat au ministère, nous a beaucoup aidés, Me Knopf et moi-même. Me Bruce Couchman, également du ministère, nous a offert plusieurs précieux commentaires. Danny Fernandes, étudiant en droit, nous a prêté main-forte dans le domaine de l'édition. Et enfin, Me Grégoire Bisson, avocat au ministère, a fourni d'utiles commentaires de nature juridique et linguistique lors de la traduction du présent document.

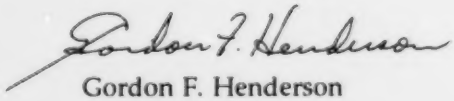
---

1 Consommation et Corporations Canada, La propriété intellectuelle et les intérêts commerciaux du Canada : Rapport sommaire, Approvisionnements et Services Canada, 1990, p.12

Il y a un thème qui revient tout au long de la présente étude, celui de l'affrontement de «David et de Goliath» dans les litiges, à savoir l'idée que le système peut parfois favoriser les plaideurs puissants et riches sans égard au bien-fondé de leur cause. Je m'occupe de litiges de propriété intellectuelle, et en fait de beaucoup d'autres types de litige, depuis plus de 50 ans. Certains diront peut-être que je me suis battu plus souvent du côté de Goliath que de David. S'il en est ainsi, beaucoup de mes clients, aussi bien antérieurs qu'actuels, seront peut-être dérangés par cette étude, puisque l'on y trouve plusieurs propositions destinées à corriger ce déséquilibre qui selon moi existe vraiment dans une certaine mesure.

Certains diront peut-être aussi que j'ai plaidé pour plus de détenteurs de droits ou demandeurs que de défendeurs. Je crois qu'ils ont tort. J'ai eu la chance de travailler pour des clients très divers, depuis les plus grosses jusqu'aux plus petites entreprises, depuis les particuliers les plus puissants jusqu'aux plus faibles, et de plaider aussi bien pour le gouvernement que contre lui. Il ne fait pour moi aucun doute que tous mes clients actuels trouveront dans ce rapport des recommandations auxquelles ils souscriront et d'autres auxquelles ils s'opposeront vigoureusement. Encore une fois donc, ce rapport est le mien et le mien seulement.

Tout bien considéré, je crois que le système canadien est bon et qu'il soutient la comparaison avec n'importe quel autre dans le monde. Il peut être néanmoins amélioré, et c'est pour cette raison que je profite volontiers de l'occasion qui m'a été donnée de l'étudier ici.



Gordon F. Henderson
Gowling, Strathy and
Henderson
Ottawa, Canada
Mars 1991

SOMMAIRE

On trouvera à la fin de chaque chapitre de l'étude les conclusions et recommandations les plus importantes découlant de l'analyse qui y est faite. On retrouvera ces conclusions et recommandations rassemblées au chapitre X, dans une Récapitulation des conclusions et recommandations. Néanmoins, le bref sommaire qui suit m'a semblé utile dans la mesure où il présente sous une forme condensée les principales orientations du présent rapport.

SOMMAIRE DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les conclusions et recommandations peuvent être groupées comme suit :

A. L'efficacité du système judiciaire et sa conformité aux besoins

1. La création d'un nouveau Tribunal de la propriété intellectuelle est recommandée. Un tribunal de cette nature permettrait d'unifier et de rationaliser les mécanismes existants et constituerait une solide infrastructure de recherche et de soutien (chapitre VIII).

2. Il faudrait nommer à la Division de première instance de la Cour fédérale et à la Cour d'appel fédérale certains juges possédant une expérience particulière en matière de droit de la propriété intellectuelle, qu'ils l'aient acquise dans l'exercice du droit ou dans l'Administration.

3. On devrait encourager l'arbitrage comme forme de règlement non judiciaire des différends (chapitre V).

4. Les mécanismes de contestation en justice devraient reposer moins sur le recours habituel à des experts surqualifiés. De plus grandes connaissances spéciales chez les magistrats et un recours plus fréquent au pouvoir discrétionnaire en matière d'adjudication des dépens pourraient être utiles à cet égard (chapitres II et III).

5. On devrait instaurer le *pactum de quota litis* dans la juridiction de la Cour fédérale, pour contribuer à la résolution du problème de l'inégalité des plaideurs (chapitre II).

B. Une législation conforme aux besoins

1. Il faut que le gouvernement donne de manière permanente un rang plus élevé sur la liste de ses priorités au droit et à la politique de la propriété intellectuelle, s'il veut que soient atteints les objectifs économiques et culturels du Canada (chapitre IX).

2. Le besoin se fait sentir depuis longtemps d'un meilleur mode d'adoption des textes législatifs nécessaires en matière de propriété intellectuelle au Canada (chapitre IX).

3. Il incombe au gouvernement d'élaborer et de mettre en vigueur des lois conformes aux besoins actuels, au fur et à mesure de ces besoins, même si la tâche est parfois complexe et sujette à controverse (chapitre IX).

4. La nécessité de lois conformes aux besoins actuels est d'une importance particulièrement critique à l'égard des questions relatives à la nouvelle technologie et au commerce (chapitres I, IV, VI et IX).

5. Il existe dans la législation canadienne de la propriété intellectuelle de nombreuses dispositions malvenues et désuètes qui donnent lieu à des litiges inutiles. Le gouvernement doit les supprimer ou les changer. Citons comme exemples les questions relatives aux marques officielles, à l'immunité de l'État, à la définition d'«oeuvre musicale», aux enregistrements éphémères et à la totalité de la *Loi sur les dessins industriels* (chapitres I, IV et IX).

C. L'amélioration de la formation

1. Les magistrats qui appliquent la législation de la propriété intellectuelle ont besoin d'une meilleure formation (chapitre II).

2. Il est urgent aussi que les petites entreprises et les avocats généralistes soient mieux informés en ce qui a trait à la propriété intellectuelle et ses rapports avec d'autres lois-cadres.

3. L'Administration elle-même a besoin de plus de spécialisation et de ressources pour remplir sa tâche d'élaboration et de mise en application de lois satisfaisantes au fur et à mesure des besoins.

D. Changements particuliers aux règles et aux pratiques de la Cour fédérale

1. La Cour devrait instaurer une gestion dynamique des causes.

2. Il faudrait introduire la «gestion des décisions» à la Cour fédérale afin de faire en sorte que les jugements soient prononcés dans des délais raisonnables.

3. Il faudrait réviser les règles de pratique relatives à la communication préalable afin de réduire les frais de justice.

4. La Cour fédérale devrait pouvoir bénéficier de ressources suffisantes pour rationaliser ses services et contrôler son propre rendement.

E. La stratégie commerciale et industrielle

1. Il faut se rendre compte des liens très étroits qui unissent le droit de la propriété intellectuelle et le commerce, en vue de déterminer les intérêts du Canada.

2. En particulier, la question de l'épuisement des droits exige une étude plus approfondie de tous les intéressés, étant donné qu'il dépend de celle-ci si les biens et les services mettant en jeu la propriété intellectuelle peuvent ou non traverser les frontières.

3. Dans ce même contexte d'une prise de conscience de l'importance de la propriété intellectuelle à l'égard du commerce international, le gouvernement ne doit pas perdre de vue l'importance de la propriété intellectuelle pour la stratégie industrielle d'ensemble du Canada. S'il est vrai que le Canada est un pays très avancé et favorisé par la chance, il n'en faut pas moins se rappeler qu'il restera dans un avenir prévisible un importateur net de biens et de services mettant en jeu la propriété intellectuelle. La compétitivité ne peut pas être assurée par le protectionnisme.

4. À moins que le gouvernement ne se montre très vigilant, le secteur privé, par le biais des mécanismes de contestation, s'efforcera de plus en plus de faire jouer à la législation de la propriété intellectuelle le rôle de «droits de douane privés», à une époque qui professe la libération des échanges.

Les recommandations formulées dans le présent rapport peuvent aussi se ranger dans un autre ensemble de catégories utile à prendre en considération. On peut en effet les diviser selon la manière dont elles seraient mises en application. Voici donc ces catégories, accompagnées d'exemples :

A. Pas de changements législatifs ou réglementaires : Ces recommandations ne nécessiteraient de changements ni dans les lois, ni dans les règlements, ni dans les règles d'application. L'instauration de la gestion des causes à la Cour fédérale est un exemple des changements de cette nature : elle ne nécessiterait en effet qu'une directive du juge en chef. La consultation serait à conseiller, mais ne serait probablement pas nécessaire du point de vue légal.

B. Nécessité de dispositions réglementaires : Ces recommandations exigeraient que l'on modifie un règlement ou une règle dans le cadre du mécanisme établi de publication, de consultation et de mise en application par le gouverneur en conseil ou l'organisme de réglementation. Le changement proposé à l'égard de la règle 448 et des communications et interrogatoires préalables constitue un exemple de cette catégorie.

C. Changements législatifs touchant la procédure : Ces recommandations exigeraient des modifications de la loi touchant plutôt la procédure que le fond; il en irait ainsi, par exemple, de la création d'un Tribunal de la propriété intellectuelle.

D. Changements législatifs de fond : Ces recommandations nécessiteraient des changements importants, potentiellement complexes et sujets à controverse de droit matériel ou positif; ce serait par exemple le cas des propositions concernant les marques officielles et de la révision en matière de dessins industriels et de droit d'auteur.

INTRODUCTION

La présente étude a pour objet le droit de la propriété intellectuelle et le système de contestation en justice du Canada. S'il est vrai que ce système possède de grandes qualités, il pose néanmoins aussi certains problèmes importants. Certaines des questions que nous aborderons sont très anciennes, d'autres sont nouvelles; certaines sont particulières au domaine de la propriété intellectuelle, d'autres sont d'ordre universel.

Par l'expression «propriété intellectuelle», j'entends d'abord les dispositions relatives aux brevets, aux marques de commerce, au droit d'auteur et aux dessins industriels qui sont énoncées dans les lois fédérales. Je parlerai aussi du droit relatif au secret industriel et à la concurrence déloyale (dans laquelle j'inclus le *passing off*), objets dont il n'est pas explicitement question dans les lois[1]. On a aussi récemment adopté des textes spéciaux relatifs aux obtentions végétales et aux circuits intégrés[2]. On trouvera, à la fin de l'appendice, un schéma montrant sous une forme très simplifiée l'état actuel des rapports entre les organes directeurs, les services opérationnels, les tribunaux administratifs et l'appareil judiciaire dans le domaine de la propriété intellectuelle (voir tableau 20).

Une étude comme la présente, si on veut qu'elle se traduise par des résultats concrets, doit s'inscrire dans le cadre d'un mandat précis et bien délimité. En l'occurrence, le champ se limite essentiellement aux objets de la sphère de compétence attribuée au gouvernement fédéral par la Constitution et avant tout à ceux qui sont du ressort du ministre des Consommateurs et des Sociétés. J'ai aussi effleuré certains sujets qui peuvent intéresser le ministre de la Justice. De plus, cette étude sera de même axée avant tout sur la Cour fédérale, puisque ce tribunal appartient à la sphère de compétence générale du fédéral. Je parlerai aussi des cours provinciales, mais il semble peu utile de fonder des solutions sur des mesures de redressement qui dépassent la compétence de Sa Majesté du chef du Canada, laquelle est l'instance qui, par l'intermédiaire du ministère de la Consommation et des Corporations, a demandé cette étude.

On n'aurait su mieux choisir le moment pour mener cette étude. Il y a au Canada un besoin pressant d'examen du système de la propriété intellectuelle. La Commission royale sur les brevets, le droit d'auteur, les marques de commerce et les dessins industriels, sous la présidence du défunt juge en chef Ilsley, a effectué, il y a un peu plus de 35 ans, une étude approfondie du système de la propriété intellectuelle au Canada. Cette commission a rédigé trois rapports. Son mandat était énoncé en termes brefs mais éloquents :

> «(...) déterminer si la législation fédérale se rapportant de quelque manière aux brevets d'invention, aux dessins industriels, au droit d'auteur et aux marques de commerce favorise raisonnablement les inventions et les recherches, le développement du talent littéraire et artistique, l'esprit créateur, et rend accessibles au public canadien les créations scientifiques, techniques, littéraires et artistiques ainsi que leurs applications, adaptations et utilisations, d'une manière et à des conditions sauvegardant convenablement l'intérêt public primordial, le tout à la lumière des conditions économiques, des développements scientifiques, techniques et industriels, des pratiques commerciales et de tous autres circonstances ou facteurs pertinents de l'heure actuelle, y compris les pratiques prévues dans ladite législation et toute convention internationale pertinente, ou s'y rapportant, à laquelle le Canada est partie»[3].

La Commission Ilsley n'a pas parlé en termes très flatteurs du système pour ce qui concerne les brevets. Elle a cependant reconnu que les brevets ont leur place au Canada, en tant que mécanisme propre à stimuler et à favoriser le progrès technique dans quatre domaines, à savoir la recherche et l'invention, la communication des innovations au public, le développement des inventions et l'investissement.

Bien que beaucoup de choses aient changé en 35 ans, le mandat de la Commission Ilsley nous tient un langage que nous comprenons encore aujourd'hui et qui s'applique aussi bien à des questions anciennes qui se posent encore qu'à de nouveaux problèmes. Les changements et les améliorations ont été lents à venir. Un an avant la création de la Commission Ilsley, le 14 mai 1953, une révision d'ensemble de la *Loi sur les marques de commerce* a reçu la sanction royale. C'était là la dernière révision «d'ensemble» que l'on ait vue au Canada en matière de propriété intellectuelle. L'un des grands thèmes du présent rapport est qu'une législation désuète favorise la contestation. Depuis lors, il y a eu de nombreux rapports, études, auditions et recommandations. On a adopté certaines modifications législatives de fond, limitées mais importantes, dans le cadre de questions particulières : je pense par exemple à l'introduction controversée de l'obligation de concession de licences pour les produits pharmaceutiques dans la *Loi sur les brevets* en 1969. La modification de ce système par le projet de loi C-22 en 1987 comportait à son tour d'autres changements importants dans le sillage de la question des brevets de médicaments. Cependant, tous ces changements ne constituaient pas une révision d'ensemble. De même, on a modifié la *Loi sur le droit d'auteur* en 1971 pour supprimer l'éventuel droit d'interprétation et d'exécution à l'égard des enregistrements sonores, et de manière beaucoup plus importante en 1988 (projet de loi C-60) pour régler les questions des programmes d'ordinateur, des objets fonctionnels, de la piraterie, des sociétés de gestion collective et des droits moraux; n'oublions pas non plus le projet de loi C-2 (texte de mise en application du libre-échange), qui traite de la question de la rediffusion. Cependant, ces dispositions relatives au droit d'auteur ne constituaient pas une législation d'ensemble ou globale, et on prévoit encore d'autres révisions de la *Loi sur le droit d'auteur*.

Les modifications de la *Loi sur les brevets* adoptées en 1987[4] constituent un changement fondamental de la législation canadienne des brevets. En effet, on est alors passé du principe de la priorité au premier inventeur à celui de la priorité au premier déposant. Ce changement, en soi, devrait avoir pour effet de supprimer une catégorie de litiges souvent inutiles touchant la question de savoir qui a effectivement inventé le premier l'objet de l'invention. Les litiges touchant le droit d'inventeur étaient souvent difficiles à régler, étant donné qu'ils dépendaient d'événements lointains, et n'étaient souvent résolus que sur la base de la crédibilité. La question de la date de l'invention se retrouvait dans toutes les affaires où la validité était en cause. La pertinence de l'état antérieur de la technique à l'égard de la question de l'activité inventive dépendait de la date de l'invention. Le cachet du Bureau des brevets est beaucoup plus décisif. On n'a pas encore pu voir l'effet de ce changement parce que le cycle actuel de litiges est encore fondé sur des brevets antérieurs à son adoption. Cependant, s'il est tout à fait salutaire, ce changement pourrait avoir un effet ambigu, comme nous le verrons plus loin, parce que la date de l'invention pourrait encore être pertinente à l'égard de la validité, même si elle ne l'est plus à l'égard du droit d'inventeur en tant que tel.

Le système de la priorité au premier déposant devrait éliminer les longs délais que comportait la délivrance de brevets. Dans l'ancien système, du fait de la complexité des procédures de contestation, notamment de la possibilité de faire appel devant la cour, il pouvait arriver qu'un brevet fût délivré de nombreuses années après que des produits tributaires de l'invention fussent d'une manière ou d'une autre apparus sur le marché. Les longs délais dans la délivrance des brevets peuvent produire un effet d'instabilité sur le marché pour ceux qui y étaient entrés de

bonne foi. On peut citer comme exemples de ce type de problèmes les cas récents de Texas Instruments, à qui il a fallu 30 ans à l'Office des brevets japonais pour délivrer un brevet de puces électroniques, et du brevet Hyatt de microprocesseurs, que l'Office des brevets américain a mis environ 20 ans à délivrer.

La mise en application par le Canada du Traité de coopération en matière de brevets, le 1er janvier 1990, est une mesure positive. Ce traité devrait avoir pour effet de réduire les dépenses que doivent engager les Canadiens pour obtenir la protection des brevets dans les principaux pays.

Les modifications récentes relatives au droit d'auteur sont aussi remarquables aux fins de la présente étude, du fait de leurs incidences sur l'administration collective de ce droit. L'administration collective ne se limitera plus aux droits de représentation et d'exécution musicale. Elle sera accessible aussi aux artistes et aux écrivains. Mais certains signes alarmants laissent présager que ces modifications entraîneront une grande quantité de litiges inutiles si les dispositions complémentaires promises pour la deuxième phase de la révision du droit d'auteur ne sont pas adoptées bientôt, car celles dont nous disposons maintenant sont incomplètes et déséquilibrées[5].

Certains problèmes particuliers se posaient à l'époque des travaux de la Commission Ilsley, qui n'ont pas encore été résolus par le Parlement d'une manière entièrement satisfaisante. Il en est résulté un grand nombre de litiges. Il y a certaines questions qui faisaient problème autrefois et qui n'ont pas encore été réglées par le Parlement. Ce manque de résolution crée un terrain propice aux litiges, dont beaucoup constituent un gaspillage et ne donnent pas de résultats satisfaisants. Le défi de la nouvelle technologie a donné lieu à des réactions aussi bien positives que négatives.

Du côté positif, une loi destinée à protéger la conception des circuits intégrés attend sa promulgation définitive, et la *Loi sur la protection des obtentions végétales* a reçu la sanction royale le 19 juin 1990. Cependant, on n'a accompli aucun progrès d'aucune sorte pour ce qui est de la protection des autres formes de vie; de même, le Parlement a systématiquement négligé de tenir compte des critiques judiciaires et des plaidoyers des spécialistes en faveur d'une révision de la *Loi sur les dessins industriels*.

Depuis l'époque du Rapport Ilsley, les tribunaux et la législature se sont montrés très peu disposés à innover en matière de protection des brevets. L'exemple le plus récent de cette attitude est le fait que ni les tribunaux ni la législature n'aient jusqu'à maintenant pris de mesures pour protéger de nouveaux types d'inventions tels que les semences[6]. Par ailleurs cependant, la Cour suprême du Canada a confirmé une décision de la Cour fédérale protégeant les programmes d'ordinateurs en vertu de l'ancienne *Loi sur le droit d'auteur*, bien que la version de cette loi en vigueur au moment de l'introduction de l'instance eût été édictée il y a presque 70 ans. Cela montre que les tribunaux peuvent parfois se montrer plus souples et mieux capables de s'adapter à l'évolution que les législateurs.

Dans le domaine du droit d'auteur, notons que l'affaire *Canadien Admiral*[7] a été décidée en 1954. Selon cette décision, la rediffusion par câble n'est pas passible de poursuites parce qu'elle est faite par câble coaxial et non par ondes herziennes. Plusieurs autres poursuites importantes ont suivi, qui mettaient en jeu la technologie du câble et les droits d'exécution et de représentation. Même compte tenu des récentes modifications relatives à la rediffusion, les incertitudes abondent, et des questions fondamentales restent encore à décider touchant la nature exacte de la «communication par télécommunication» au public et la définition même d'«oeuvre musicale», qui reste floue. Le Canada est le seul pays industriel avancé à aborder la révision du

droit d'auteur de manière aussi peu systématique, et la question du câble est particulièrement embarrassante, étant donné que le Canada est censé jouer un rôle prédominant dans cette technologie[8].

Pour ce qui est des marques de commerce, le Canada, à l'époque de la Commission Ilsley, venait tout juste de commencer à appliquer[9] un système d'usagers inscrits afin de permettre la concession de licences de marques de commerce tout en continuant de mettre en application dans les règles la «théorie de la source» du droit des marques de commerce, selon laquelle le consommateur a le droit de s'attendre à un niveau de qualité uniforme lorsqu'il achète des produits ou des services liés à une marque de commerce donnée. L'acheteur, en effet, a le droit de savoir que les biens ou les services qu'il achète proviennent d'une seule source. M. le juge Reed a appliqué ce principe consacré dans une importante décision récente : *Charles Heintzman v. 751056 Ontario Limited et al*, (1991) 38 F.T.R. 210 (C.F. 1re inst.). Or, beaucoup de gens, aussi bien dans le public en général que dans la profession du droit, aimeraient que l'on abolisse le système des usagers inscrits pour économiser de l'argent et éviter les embûches de procédures d'octroi de licences peu rigoureuses. Cependant, on constate que ce système est si fondamental dans l'architecture de la *Loi sur les marques de commerce* qu'il n'est pas facile de l'abolir sans transformer radicalement la nature de la loi. Cela est particulièrement vrai compte tenu de la longue histoire des litiges portant sur des objets liés à la question des usagers inscrits[10]. Cette question a des incidences non seulement sur la protection des consommateurs, mais aussi sur des aspects importants du commerce international, se rattachant aux importations parallèles et à la théorie de l'épuisement des droits[11]. L'évolution rapide en matière de franchisage a exercé une forte pression sur les dispositions de la loi relatives aux usagers inscrits, en particulier à l'égard des coûts d'administration.

Pour ce qui est du domaine des dessins industriels, le corps législatif n'a pas révisé la *Loi sur les dessins industriels*.

Depuis la publication des rapports de la Commission Ilsley dans les années 1950, l'ensemble du système de contestation, sauf les règles de fond de la propriété intellectuelle, a en général connu des changements importants, changements qui ont eu un effet sur l'application des droits de propriété intellectuelle. La Cour fédérale a succédé à la Cour de l'Échiquier du Canada le 3 décembre 1970. En même temps, la Cour d'appel fédérale était instituée. S'il est vrai que l'institution d'une Cour d'appel fédérale a créé un autre niveau dans la hiérarchie des tribunaux pouvant être saisis d'appels de la Division de première instance, la Cour d'appel, dans la plupart des cas, n'a pas entraîné de frais supplémentaires pour les plaideurs. Auparavant, on ne pouvait en appeler d'un jugement de première instance de la Cour de l'Échiquier que devant la Cour suprême du Canada. Cela a eu pour conséquence que la Cour suprême s'est trouvée saisie de nombreux appels relatifs à des questions de procédure et à des points d'importance très relative. La plus haute cour du pays est maintenant soulagée du fardeau de nombreux appels qui trouvent désormais leur conclusion au niveau de la Cour d'appel fédérale. À toutes fins utiles, la Cour d'appel fédérale est donc devenue le tribunal de dernière instance dans la plupart des affaires de propriété intellectuelle. Cette cour se voit ainsi donner la possibilité et confier la responsabilité d'imprimer une orientation réfléchie au développement du droit. Le temps est peut-être venu pour elle de jouer un rôle plus important que celui d'une simple cour de révision pour cause d'erreur.

Toute affaire portée devant la Cour fédérale, qu'elle mette en jeu la procédure ou le droit positif, peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale. Étant données les plaintes suscitées par la multiplicité des motions ainsi que par les délais et les coûts des instances relatives

à la propriété intellectuelle, il se pourrait bien que l'instauration d'un système d'autorisation d'appels sur les questions de procédure soit considérée comme justifiée.

La Division de première instance de la Cour fédérale, en particulier dans les causes de brevets, accorde beaucoup d'importance aux présomptions. Une présomption n'exempte pas la cour de la tâche de déterminer l'activité inventive revendiquée et déclarée et d'établir si cette activité justifie une conclusion de brevetabilité. L'interprétation du brevet et de l'état antérieur de la technique est une question juridique. La Cour d'appel fédérale a tendance à décider les questions en litige en se fondant sur l'existence d'une erreur de droit susceptible de révision. Dans les cas où l'affaire est décidée en première instance sur la base d'une présomption, où la Cour d'appel conclut à l'absence d'erreur susceptible de révision et où il se voit refuser l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada, le plaideur dans une affaire de brevet peut être à bon droit porté à croire que, malgré la longueur et les coûts de la procédure, il n'a jamais vraiment eu la possibilité de faire valoir ses thèses devant un tribunal. Nous examinerons plus loin quelques-unes des présomptions applicables aux affaires de propriété intellectuelle.

La structure et la juridiction de la Cour fédérale sont sur le point d'être modifiées par un texte législatif en passe d'être promulgué. Le projet de loi C-38 porte sur de nombreuses questions importantes, dont certaines influent sur le système de la propriété intellectuelle, en ce qui concerne la révision judiciaire. Ce projet de loi apportera aussi de nombreux autres changements utiles qui amélioreront les deux instances de la Cour fédérale. J'espère que certaines des recommandations du présent rapport feront avancer les choses dans le même sens.

Je m'en voudrais de passer sous silence le fait que plusieurs des juges qui ont siégé à la Cour fédérale ou à la Cour de l'Échiquier se sont distingués par la publication de jugements aussi savants que pénétrants dans le domaine de la propriété intellectuelle. Parmi ces éminents juristes, je n'en citerai que quelques-uns d'une époque antérieure, soit le président Thorson et les juges en chef Noel, Jackett et Thurlow. Et même avant cela, le président Maclean s'était distingué en rendant sur une affaire clé mettant en jeu l'antériorité une décision confirmée par le Conseil privé[12]. Le président Maclean a aussi jugé des affaires clés telles que la cause marquante en matière de brevets de *Rice c. Christiani*[13]. Il a aussi présidé la cour lors des instances liées aux importants brevets radiophoniques[14] et dans la célèbre affaire *Coca Cola c. Pepsi Cola*[15].

Aujourd'hui, la nature de la Cour fédérale a beaucoup changé. On exige maintenant encore plus d'elle, pour ce qui est aussi bien de la quantité des causes que de l'ampleur des questions soumises. Il serait peut-être nécessaire d'examiner la possibilité de mesures qui aideraient la Cour et ses juges à s'acquitter encore mieux des importantes responsabilités qui leur ont été confiées.

La structure économique du Canada est en train de se rationaliser par suite des pressions exercées par l'Accord de libre-échange sur nos secteurs industriel et commercial. Cet accord a pour effet d'accroître l'importance des entraves au commerce international découlant des droits de propriété intellectuelle, étant donné que les entraves de cette nature seront désormais utilisées plus fréquemment par les gens d'affaires comme «droits de douane privés» pour remplacer la protection douanière traditionnelle maintenant en voie de disparition. Le rôle de la Cour fédérale dans l'application de ces droits devient de plus en plus important. Le Canada, en tant que signataire de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), est surveillé de près par les autres pays membres pour ce qui est de l'éventuelle application discriminatoire de barrières tarifaires et non tarifaires au commerce international[16]. Le Traité de coopération en matière de brevets est entré en vigueur au Canada le 1er janvier 1990. Le rôle de partenaire commercial du Canada sur la scène internationale et l'intérêt général qui, sur le plan intérieur,

impose des performances dynamiques dans les domaines de l'industrie, du commerce et de la culture, exigent que nos lois et nos institutions judiciaires soient structurées pour soutenir les aspirations canadiennes.

La présente étude porte sur plusieurs questions générales, dont chacune fait en gros l'objet d'un chapitre distinct. Certaines questions ont été marquées pour un supplément d'analyse. On trouvera les recommandations et conclusions sur les questions les plus importantes à la fin de chaque chapitre. Pour la commodité du lecteur, ces conclusions et recommandations sont rassemblées et répétées à la fin de l'étude. Les annexes contiennent des données sur les systèmes de contestation canadien et américain.

L'analyse et les recommandations formulées ici pourront en irriter certains et en troubler d'autres. Cependant, l'irritation et le trouble sont souvent le point de départ d'un examen attentif. L'un des buts de cette étude est d'attirer l'attention sur l'importance des droits de propriété intellectuelle et sur le tribunal qui connaît de la plupart de ces matières, afin de mettre en branle cet examen attentif et l'élaboration d'un programme d'action lié aux conclusions qui résulteront de cet examen.

Si mes propositions relatives à la Cour fédérale découlant de certains aspects de la contestation en matière de propriété intellectuelle peuvent être utiles dans d'autres domaines (par exemple, les recommandations concernant la communication préalable et l'expertise, formulées respectivement aux chapitres II et III), je me permets d'inviter les responsables à élargir le champ d'application de certaines de ces recommandations. Pour ma part, cependant, je ne pourrais le faire sans dépasser largement mon mandat actuel.

Pourraient bénéficier des réformes proposées plus loin non seulement les entreprises, grandes et petites, qui y trouveraient un système de contestation plus efficace, mais encore tous les contribuables, dans la mesure où l'Administration disposerait ainsi d'un système plus rationnel et plus judicieux pour s'acquitter de ses tâches opérationnelles et adjudicatives. La profession du droit y gagnerait aussi dans la mesure où ses praticiens pourraient consacrer leur temps à des tâches plus productives que ce n'est souvent le cas à l'heure actuelle. Enfin, le dernier mais pas du tout le moindre des bénéficiaires serait, il est permis de l'espérer, le Canada dans son ensemble, au sens où notre pays a besoin de réformer de nombreux aspects de son système de propriété intellectuelle afin de rester compétitif et prospère dans le siècle qui vient.

La politique de la propriété intellectuelle devrait faire partie intégrante de la stratégie industrielle du Canada. Le Canada doit favoriser la recherche et le développement dans les domaines dans lesquels il désire se distinguer et se spécialiser sur le plan industriel. La politique du droit des brevets est d'une importance vitale pour cette évolution. Comme notre pays est essentiellement commerçant, il est important que notre législation des marques de commerce reflète cette réalité commerciale. Enfin, les écrivains, les artistes, les dramaturges, les musiciens et autres créateurs canadiens ont besoin de voir leurs efforts récompensés et encouragés. Le droit d'auteur constitue un aspect important de l'infrastructure de notre culture.

CHAPITRE I

LE SYSTÈME GLOBAL DE CONTESTATION DANS SON ÉTAT ACTUEL

Les problèmes que posent les actions relatives à la propriété intellectuelle

Lord Esher, l'éminent juriste anglais, a formulé en 1892 les observations suivantes à l'occasion d'une affaire de brevet un peu longuette :

> «On disait autrefois que les différends de chevaux provoquaient une maladie contagieuse qui amenait les témoins à se parjurer comme si la chose allait de soi. Il me semble que les litiges relatifs aux brevets provoquent aussi une affection contagieuse qui amène chacun à aligner des arguments et à poser des questions interminablement, de sorte qu'une affaire de brevet, dont le contenu n'est pas plus difficile à instruire que celui de n'importe quel autre procès, au lieu de durer six heures, durera invariablement au moins six jours, si ce n'est douze. Je suis sûr qu'il doit y avoir un remède à cela. (...) Eh bien, quel est le résultat de tout cela? Ma foi, qu'il vaut mieux pour un homme de voir son brevet contrefait, ou qu'il lui arrive n'importe quoi de ce qui peut arriver en ce monde, sauf de voir toute sa famille mourir de la grippe, plutôt que d'entrer en litige à propos d'un brevet. La procédure engloutira son brevet et le ruinera. À qui la faute? Ce n'est pas la loi, en vérité, qui est à blâmer, mais plutôt son mode d'application aux affaires de brevet. Voilà la source de tous les maux[17].»

Lord Esher était réellement un juge très «carré»[18]. Son avertissement est probablement encore plus vrai aujourd'hui qu'il ne l'était il y a presque un siècle! Ces mêmes observations ont été répétées souvent, notamment à propos de l'importante affaire Van der Lely[19]. Elles sont tout aussi pertinentes aujourd'hui. En fait, une procédure interlocutoire entamée à l'occasion d'une affaire de brevet portée devant la Cour fédérale a incité le juge Muldoon à faire la déclaration suivante :

> «C'est là le genre de procédures qui donne aux affaires de brevet et autres instances relatives à la propriété intellectuelle une mauvaise réputation motivée par la multiplicité des motions interlocutoires et les procédures insignifiantes, ésotériques et stupides[20].»

Comment en est-on venu là, et que peut-on y faire?

Le système des tribunaux et l'arbitrage

Lorsque les parties ne peuvent régler leurs différends à l'amiable, l'État leur offre un appareil pour trancher les questions qui les opposent. Cet appareil se compose des tribunaux et du système judiciaire. Mais si le système judiciaire ne parvient pas à offrir aux plaideurs des décisions suffisamment rapides et offrant un rapport coût-efficacité raisonnable, d'autres mécanismes de règlement des différends surgiront. Les autres mécanismes possibles de règlement des différends tels que l'arbitrage privé suscitent de plus en plus d'intérêt pour ce qui est des litiges relatifs à la propriété intellectuelle. Il est également possible de recourir à la fois à l'arbitrage et au système judiciaire en demandant à des arbitres privés de décider des questions de fait complexes[21].

La question de l'arbitrage sera traitée dans d'autres parties de cette étude, plus particulièrement au chapitre VI. Qu'il me suffise pour l'instant de faire observer que l'institution de l'arbitrage, même si elle est loin d'être une panacée à l'égard de toutes les questions de frais et de durée, promet d'être très utile pour les différends de propriété intellectuelle, en particulier ceux qui soulèvent des questions techniques très complexes ou des questions compliquées de droit international privé. L'exemple classique de la valeur de l'arbitrage dans les cas de cette nature est le différend qui a opposé IBM et Fujitsu[22].

Il y a actuellement au Canada quatre lois en vigueur relativement à la propriété intellectuelle : la *Loi sur les brevets*, la *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur le droit d'auteur* et la *Loi sur les dessins industriels*[23]. Les actions en contrefaçon intentées en vertu de n'importe laquelle de ces lois peuvent être portées soit devant la Cour fédérale, soit devant le tribunal provincial compétent. Je m'étendrai plus loin sur la question de la juridiction.

L'histoire de la Cour fédérale du Canada remonte à la Cour de l'Échiquier; on trouve un exposé succinct de l'histoire de celle-ci dans l'ouvrage de L.A. Audette, c.r., intitulé *Practice of the Exchequer Court (Canada)*[24]. La juridiction de la Cour a toujours plus ou moins fait l'objet de controverses, et de cela aussi je parlerai plus loin.

La Cour fédérale du Canada

La Cour de l'Échiquier du Canada a été créée en 1875 en même temps que la Cour suprême du Canada par 38 Victoria ch. 11, art. 58 et 59. Sa juridiction comprenait essentiellement les réclamations à la Couronne et les objets relatifs à des causes d'action et à des poursuites de nature civile, en droit coutumier et en équité, dans lesquelles l'État fédéral avait un intérêt.

La première loi canadienne sur les brevets date de 1869 (ch. 11, 32 et 33 Victoria). À cette époque, l'Office des brevets était rattaché au ministère de l'Agriculture. Pouvait être saisi d'une action en cette matière toute cour d'archives compétente à l'égard de la quantité de dommages-intérêts réclamée. On trouvera un bon exposé de l'histoire du système canadien des brevets dans un article de M. Gordon Asher[25]. En fait, le ministère de l'Agriculture a à l'origine exercé une grande partie de la compétence en matière de brevets dans les questions litigieuses[26].

C'est en 1892 que la Cour de l'Échiquier se vit attribuer officiellement la pleine compétence à l'égard des questions de propriété intellectuelle par la loi intitulée «An Act to Amend the Exchequer Court Act» (54-55 Victoria, ch. 26), qui lui conféra officiellement l'aptitude à connaître des causes de brevet, de droit d'auteur, de marques de commerce et de dessins industriels. Une compétence plus restreinte lui avait été conférée une année auparavant[27].

Ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la signification des anniversaires ne peuvent pas ne pas remarquer que le Canada, il y a presque exactement 100 ans, a été le théâtre d'une très intense activité législative, divisée en plusieurs étapes. La première *Loi sur les brevets* date de 1869, et elle a fait l'objet d'une modification majeure en 1969. Le premier texte législatif sur le droit d'auteur date de 1889, et le projet de loi C-60 a été adopté en 1988.

Les juridictions de la Cour fédérale et des cours provinciales

Il y a aujourd'hui deux systèmes où l'on peut engager des procédures en matière de propriété intellectuelle. Ce sont la Cour fédérale et les cours provinciales. Il y a de nombreuses et complexes décisions juridictionnelles et stratégiques en jeu dans le choix d'une instance; elles peuvent cependant se ramener aux éléments suivants :

1. Dans les cas où le litige opposant des parties privées a sa base ou son principe dans la législation fédérale (brevets, droit d'auteur, marques de commerce ou dessins industriels), la Cour fédérale peut en être saisie. Si le litige n'est pas fondé sur un texte législatif fédéral -- s'il s'agit par exemple d'une action en *passing off* de *common law* ou en inexécution de contrat --, il doit être porté devant une cour provinciale[28]. Il s'ensuit qu'une action mixte, c'est-à-dire mettant en jeu à la fois une infraction à un texte de loi et d'autres questions, par exemple la rupture d'un accord de licence, doit être portée devant une cour provinciale. Il peut cependant arriver que des actions distinctes soient intentées dans les juridictions respectives de ces tribunaux.

2. Toutes les instances mettant en jeu la situation d'un brevet ou le dépôt d'une marque de commerce, d'un droit d'auteur ou d'un dessin industriel, doivent être portées devant la Cour fédérale. Il en est ainsi à cause de l'aspect *in rem* de ces causes : le résultat influera potentiellement sur tout le monde et non pas sur les seules parties, étant donné que les brevets et les autres droits déposés de propriété intellectuelle s'appliquent à tous[29]. Un défendeur peut contester une action en contrefaçon intentée devant une cour provinciale en invoquant la nullité. La décision relative à la nullité n'est applicable qu'aux parties.

3. Les décisions de la Cour fédérale ont force exécutoire et obligatoire dans tout le Canada. Ce n'est pas le cas des décisions rendues par une cour provinciale[30].

4. Certains soutiennent que les questions de propriété intellectuelle sont jugées avec plus d'uniformité par les juges de la Cour fédérale que ce n'est généralement le cas chez leurs collègues des cours provinciales. La quantité de litiges de propriété intellectuelle dont la Cour fédérale est saisie lui donne plus d'expérience dans ce domaine.

5. On dit souvent que le système de la Cour fédérale est plus rapide que le système provincial pour ce qui est des actions civiles. Grâce à la fixation de dates pour les longs procès, on a des chances d'y être entendu plus tôt que devant une cour provinciale. Le système des dates fixes réduit au minimum les dépenses qu'on doit engager pour prendre les dispositions et les mesures de coordination nécessaires afin d'assurer la présence des témoins experts et des avocats.

6. Le système de la Cour fédérale comporte moins de risques pour le demandeur en ce qui concerne les frais et dépens au cas où il serait débouté. Mais le demandeur qui obtient gain de cause peut recouvrer une moindre partie de ses frais devant la Cour fédérale que dans le système provincial. Cependant, une modification récente des Règles de la Cour fédérale semblerait avoir pour effet de rapprocher les deux systèmes à cet égard.

7. La Cour fédérale convient bien aux actions mettant en jeu plusieurs juridictions provinciales, c'est-à-dire à celles où le défendeur exploite une entreprise à l'échelle nationale ou à celles qui mettent en cause plusieurs défendeurs de différentes provinces.

8. Il est risqué de saisir la Cour fédérale d'une affaire qui ne repose pas manifestement sur un droit valide de propriété intellectuelle conféré par une loi fédérale. Le problème classique se posait dans les actions relatives à une marque de commerce où le dépôt de celle-ci était de validité douteuse. Dans un cas de cette nature, le demandeur aurait peut-être mieux fait de porter le litige devant une cour provinciale, parce qu'il y aurait encore eu le recours d'une action en *passing off* si le dépôt s'était révélé nul. Il n'en serait peut-être pas allé ainsi devant la Cour fédérale. Ces facteurs s'appliquaient aux actions mixtes mettant en jeu la contrefaçon, la rupture de contrat et le secret industriel. La Cour fédérale

était ainsi pleine d'embûches juridictionnelles qui attendaient les stratèges de la contestation dans toutes les causes qui n'étaient pas l'évidence même. Ce problème a été résolu dans une large mesure pour les affaires de marques de commerce par le très important arrêt *Asbjorn v. Horgard*[31]. Dans cet arrêt, la Cour d'appel fédérale a confirmé la validité constitutionnelle de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette disposition prévoit des mesures de redressement semblables à celles de l'action classique en *passing off*, qui était jusque-là du ressort des cours provinciales. En fait, il se pourrait bien que l'alinéa 7b) soit d'application plus large et convienne mieux à beaucoup de demandeurs, étant donné qu'il n'exige pas que soient prouvés autant d'éléments[32].

La concurrence de juridiction entre la Cour fédérale et les cours provinciales a donné lieu à des litiges portant sur la question de savoir quelle instance avait compétence pour juger les causes de propriété intellectuelle. Il y eut un temps où l'on estimait qu'il était plus facile d'obtenir des injonctions interlocutoires devant les cours provinciales du Québec que dans le système de la Cour fédérale. Les titulaires de brevet avaient donc tendance à porter leurs actions devant un tribunal de cette province chaque fois que c'était possible. Cependant, dans ces cas, il était d'usage que le défendeur cherchât à faire invalider le brevet au moyen d'une procédure en Cour fédérale, laquelle a compétence exclusive à l'égard des questions de cette nature. Il en résultait l'introduction de deux instances relativement au même brevet. L'affaire *Struthers* est un bon exemple de ce qui peut arriver dans une telle situation[33].

Voici un autre exemple des conséquences du choix de la mauvaise instance dans une affaire de propriété intellectuelle. L'affaire *Formea v. Polymer*[34] avait pour objet l'utilisation d'une innovation brevetée par une société d'État et l'application de l'article 19 de la *Loi sur les brevets*. La Cour a été saisie au début du procès d'une motion portant que l'instance attaquée, qui avait été introduite devant la Cour suprême de l'Ontario, l'avait été devant un tribunal incompétent en vue d'un redressement inapproprié. Le tribunal a remis le prononcé de son jugement sur la motion. L'affaire a été entendue durant 96 jours sur le fond. Puis la Cour a fait droit à la motion après la conclusion de l'audition sur le fond. Cette décision a été confirmée aussi bien par la Cour d'appel de l'Ontario que par la Cour suprême du Canada. Le demandeur a alors abandonné la partie.

La question des compétences respectives de la Cour fédérale et des cours provinciales est complexe et ne peut être résolue en un tournemain. Elle n'a été que partiellement résolue par le projet de loi C-38, qui modifie plusieurs dispositions de la *Loi sur la Cour fédérale*. Ce projet de loi, quand il sera proclamé, étendra la compétence des cours provinciales en permettant la concurrence de juridiction dans certains domaines exclusivement fédéraux à l'heure actuelle. Mais il n'aura pas un effet important sur les questions de propriété intellectuelle. Toute cette situation rappelle dans une certaine mesure les premiers temps de la doctrine anglaise, où les tribunaux de *common law*, à savoir la Cour de l'Échiquier, la Cour du Banc du Roi et la Cour de plaids communs utilisaient diverses «fictions juridiques» pour élargir leur juridiction les unes aux dépens des autres. Ainsi la fiction utilisée par la Cour de l'Échiquier était celle du «quo minus». Ce système comportait le stratagème selon lequel, si A ne pouvait pas payer ses impôts au Roi parce qu'il était appauvri par le fait que B ne lui avait pas remboursé sa dette, B serait soumis à la juridiction du Roi[35].

Je crois que la course d'une instance à l'autre est moins fréquente aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a dix ans au Canada. Les règles de fond régissant les injonctions interlocutoires sont maintenant appliquées de manière plus uniforme par les systèmes fédéral et provinciaux. La Cour fédérale n'a cessé d'appliquer et d'affiner les critères de redressement par voie d'injonction énoncés dans l'affaire *American Cyanamid*[36], même si elle a ses propres problèmes d'application. Il

en est résulté une plus grande uniformité partout au Canada. La Cour fédérale a adopté une conception souple des injonctions interlocutoires lorsqu'elle a appliqué l'arrêt *American Cyanamid* à l'affaire *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.*[37], qui fait maintenant autorité. La Cour suprême de l'Ontario applique en général des principes semblables, comme il a été décidé dans l'affaire *Yule Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchises*[38].

Si elle n'est pas encore devenue une force motrice dans l'évolution du droit positif au Canada, la Cour fédérale a exercé une influence salutaire et unifiante et pourrait jouer un rôle plus décisif, avec le temps, si on lui permettait de se spécialiser plus, si on lui laissait plus de latitude pour la gestion des instances et si on lui donnait plus de temps et de ressources pour ses délibérations.

L'uniformité du droit est l'une des raisons d'être du système de la Cour fédérale, en particulier de la Cour d'appel fédérale. Cependant, on trouve encore des actions qui font double emploi[39]. De plus, ni les cours provinciales ni les cours fédérales ne sont particulièrement disposées à ordonner la suspension d'une instance en faveur d'une autre action apparentée dans l'autre juridiction, simplement parce qu'il y a une certaine mesure de double emploi. Lorsqu'une cour est compétente *in personam* à l'égard de l'un des plaideurs d'un procès, il est peu probable qu'elle exercera cette compétence pour rendre une ordonnance interdisant la poursuite d'une instance introduite devant la cour d'une autre juridiction; il faut cependant dire que la chose est déjà arrivée[40].

La mise en cause de l'existence de la Cour fédérale

À l'heure où je rédige ce rapport, on assiste à un débat sur la question de savoir si la Cour fédérale devrait être abolie ou voir, à tout le moins, sa compétence sérieusement restreinte. L'impulsion de ce mouvement vient surtout de l'ancien procureur général de la Colombie-Britannique[41]. M[e] Smith a fait valoir que la compétence à l'égard des actions en contrefaçon mettant en jeu la propriété intellectuelle devrait être attribuée exclusivement aux cours supérieures provinciales, et ce, selon lui, pour les quatre principales raisons que voici :

1. Pour les personnes qui n'habitent pas dans les grandes villes, il coûte cher et il n'est pas pratique d'introduire une instance devant la Cour fédérale.

2. De nombreux avocats ne connaissent pas bien les règles de pratique de la Cour fédérale et préfèrent saisir les tribunaux locaux, dont la procédure leur est familière.

3. L'expérience a détruit le mythe selon lequel les questions de «propriété intellectuelle» seraient d'une façon ou d'une autre plus difficiles que les autres et qu'il faudrait des juges spécialistes pour entendre les affaires de cette nature.

4. Dans les cas où des causes d'action de droit commun sont en jeu (par exemple lorsqu'il s'agit d'actions en *passing off*), la Cour fédérale n'a pas compétence. Il peut donc s'avérer de toute façon nécessaire d'engager une autre procédure devant une cour provinciale pour résoudre toutes les questions en litige[42].

M[e] Smith soutient aussi que «les contraintes constitutionnelles dont la compétence de la Cour fédérale fait l'objet la rendent insuffisante et superflue dans les litiges complexes»[43].

En toute déférence, ces thèses sont faciles à réfuter. Les deux premiers points sont liés, comme il est dit dans le mémoire même. Il arrive rarement qu'une question litigieuse de propriété intellectuelle se pose en dehors ou loin de l'une des grandes agglomérations canadiennes et entraîne une contestation mettant en jeu des parties et des événements situés ailleurs que dans l'une d'elles ou à proximité.

Il en est ainsi parce que, en général, les droits de propriété intellectuelle sont détenus, exploités et gérés, pour le meilleur ou pour le pire, dans nos grandes villes ou à proximité. En outre, on trouve très peu d'avocats experts en matière de propriété intellectuelle en dehors des grandes villes. Cela ne fait que traduire l'absence de demande de leurs services en dehors des grandes villes et va dans le sens de ce que je veux démontrer.

L'intérêt des parties doit rester le critère suprême. D'après mon expérience, les parties en litige sur des questions de propriété intellectuelle préfèrent avoir affaire à un juge connaissant bien les principes applicables à ces questions. Peu de juges des cours supérieures provinciales peuvent se permettre de prendre le temps nécessaire pour la réflexion et les délibérations qu'exige une affaire de brevet complexe.

Pour ce qui est de la question des connaissances spéciales, il me semble que l'expérience milite en faveur de la spécialisation des juges. La question de savoir si les affaires de propriété intellectuelle sont en moyenne plus ou moins difficiles que d'autres est peut-être discutable, mais le fait est qu'elles sont de nature très spéciale, aussi bien à l'égard des questions de fait que de droit. La neurochirurgie est peut-être plus difficile que la chirurgie du coeur, et peut-être pas; ce qui est indiscutable, c'est que ces disciplines sont très différentes l'une de l'autre et exigent chacune des connaissances spéciales. De même, les questions de fait et de droit des affaires de brevet, en particulier, exigent une expérience spéciale. Pour ce qui est des affaires de marques de commerce et de dessins industriels, et de plus en plus en matière de droit d'auteur, ce sont les questions de droit qui exigent des connaissances spéciales. Il n'y a rien de pire que de faire juger une affaire par des gens qui ne savent pas, et ne savent pas qu'ils ne savent pas, comment les lois relatives à la propriété intellectuelle se sont développées dans un contexte intérieur et international au cours d'une longue histoire. Dans les affaires de propriété intellectuelle, l'application de ce qui semblerait de prime abord découler de la lettre de la loi à l'iota près peut revêtir une couleur différente dans un contexte historique. L'ignorance de ces aspects de la loi peut souvent provoquer des résultats bizarres et pas très heureux. J'ai constaté que les juges des cours provinciales avaient tendance à préférer que les affaires de brevet soient jugées par la Cour fédérale et qu'ils avaient exprimé cette préférence.

Le quatrième argument, celui de la juridiction partagée, est le plus convaincant. Personne ne veut qu'on dise de lui qu'il encourage la course d'une instance à l'autre ou la complexité inutile. L'ironie de la chose est que la proposition de l'honorable Smith pourrait en fait favoriser la course d'instance en instance et de juridiction en juridiction. Par exemple, un plaideur qui veut faire confirmer la validité d'un brevet relatif à des machines agricoles voudrait vraisemblablement éviter de choisir un tribunal dans l'une des provinces de l'Ouest, si c'est possible. Étant donné que les sièges sociaux canadiens de la plupart des gros plaideurs éventuels seront vraisemblablement situés dans l'une de trois ou quatre grandes villes canadiennes, c'est dans ces agglomérations que la plupart des litiges relatifs à la propriété intellectuelle seront probablement entendus dans tous les cas. Qui plus est, il n'est pas plus logique de proposer que la Cour fédérale se fonde dans le système provincial que l'inverse à cet égard. Pourquoi ne pas attribuer à la Cour fédérale la compétence pour entendre toutes affaires apparentées, se rapportant ou subsidiaires à toute question fédérale valide de prime abord? Il est vrai que cela pourrait exiger une modification de la Constitution[44]. Mais cette façon de procéder résoudrait d'une manière tout

aussi commode la question des instances multiples. En outre, la Cour fédérale a compétence exclusive à l'égard des questions *in rem* mettant en cause la validité des brevets, la radiation des registres de marques déposées et certaines autres questions liées aux aspects administratifs du système de la propriété intellectuelle. Le procureur général de la Colombie-Britannique propose que les questions de cette nature continuent à relever du fédéral mais qu'on en saisisse un ou plusieurs tribunaux administratifs d'appel fédéraux. Cette proposition, en toute déférence, rappelle l'observation de Shakespeare selon laquelle «une rose, de quelque autre nom qu'on la nomme, sentirait aussi bon»[45]. Il est certain qu'un ou plusieurs tribunaux d'appel coiffant le nombre considérable de commissions administratives fédérales finiraient par reconstituer la Cour fédérale actuelle au nom près. Quoi qu'il en soit, il y a effectivement du bon dans l'idée d'un tribunal de révision spécialisé dans les questions de propriété intellectuelle pour d'autres raisons; nous en parlerons plus loin.

En outre, pour ce qui est de la question de la multiplicité des juridictions, il ne faut pas oublier que la situation canadienne n'a rien de bien terrible comparée au véritable champ de mines juridictionnel que l'on trouve aux États-Unis. C'est particulièrement le cas du point de vue du défendeur. Il a été récemment porté à l'attention publique, à l'occasion d'une audition devant le jury du GATT concernant le fameux article 337 du *Trade and Tariff Act* américain de 1930, dans sa version modifiée[46], que cet article a un effet de discrimination à l'égard des entreprises important aux États-Unis, qui sont en effet soumises à la dualité de poursuites pour un même fait et à d'autres conséquences juridictionnelles fâcheuses du fait de la manière dont cet article s'applique. Celui-ci, en effet, permet aux brevetés américains d'obtenir des ordonnances d'exclusion contre l'importation aux États-Unis de produits présumés contrefaits. Cependant, le tribunal en cause n'a pas tous les pouvoirs d'une cour de justice et fonctionne de telle manière qu'il favorise le demandeur. Ainsi celui-ci a tout le temps qu'il veut pour préparer sa cause, mais une fois la procédure engagée, le tribunal doit décider toutes les questions en litige dans un délai d'un an. Ce délai peut poser des problèmes graves au défendeur. En outre, le défendeur, dans une action intentée en vertu de l'article 337, ne peut pas déposer de demande reconventionnelle ni demander l'invalidation du brevet devant cette instance. S'il veut que toutes les questions soient bien examinées, le défendeur est obligé d'engager une autre procédure devant la Cour de district, aux prix de dépenses et de désagréments considérables.

Au Canada, c'est la Cour fédérale qui est saisie de la grande majorité des affaires de violation et de contrefaçon relatives aux droits de propriété intellectuelle[47]. Les affaires de propriété intellectuelle font l'objet de dispositions spéciales dans les Règles de la Cour fédérale, à savoir les règles 700 à 706. Dans ces règles, sont partiellement prises en considération certaines des exigences particulières des affaires de propriété intellectuelle. Il en va ainsi par exemple de la procédure sommaire prévue pour la radiation d'une marque de commerce du registre. Cependant, ces règles spéciales ne sont peut-être pas suffisantes à l'égard de nombreux autres aspects particuliers des litiges de propriété intellectuelle. L'expérience montre qu'on devrait peut-être réexaminer ces règles en fonction des nouvelles modifications de fond de la *Loi sur les brevets* et de la *Loi sur le droit d'auteur*.

LE RECOURS AUX TRIBUNAUX

La question se pose de savoir dans quelle mesure on a recours aux tribunaux pour régler les litiges de propriété intellectuelle au Canada. Nos recherches indiquent qu'il y a en fait au Canada un nombre surprenant de litiges relatifs à la propriété intellectuelle. Je dis «surprenant» à cause de la réputation de pays relativement peu porté sur la contestation en justice dont jouit le Canada. En 1989, par exemple, la Division de première instance de la Cour fédérale a rendu

quelque 130 décisions sur des questions de propriété intellectuelle. La même cour a été saisie cette même année de 440 affaires de cette nature (voir l'appendice à ce sujet). Il est vrai que ces décisions n'ont pas toutes été publiées, mais il ne s'en agit pas moins d'un nombre considérable. La vraie question est de savoir dans quelle mesure ce nombre ne représente que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire quel est le nombre de différends qui se sont révélés assez graves pour justifier le recours à des avocats, mais n'ont pas donné lieu à une décision judiciaire parce qu'ils ont fait l'objet d'un règlement extrajudiciaire ou ont été résolus par l'arbitrage ou un autre moyen.

Le nombre de ces questions «litigieuses» qui n'ont pas donné lieu à l'introduction d'instances est impossible à déterminer avec précision, en partie du fait des difficultés de définition et en partie à cause de l'absence de tout mécanisme propre à rassembler l'information de cette nature[48]. À mon avis, pour chaque différend entraînant l'introduction d'une instance, approximativement cinq différends sont réglés par les avocats avant l'engagement de toute procédure en bonne et due forme. Ces questions sont parfois résolues assez rapidement, mais elles sont parfois aussi très complexes et longues à régler. Elles ne sont prises en compte nulle part dans les statistiques officielles.

Puisque nous parlons de statistiques : nous nous sommes rendu compte au cours des recherches effectuées en vue du présent rapport qu'il est difficile de trouver certaines des données statistiques qui pourraient être utiles pour l'analyse approfondie de certains aspects des activités de la Cour fédérale. Que cette remarque ne soit pas interprétée comme une critique des fonctionnaires de cette institution : nous les avons trouvés, au contraire, très coopératifs. Selon mon expérience, en effet, et selon l'expérience d'autres personnes avec qui j'ai parlé de la question, les cadres et agents de tous les bureaux du greffe de la Cour fédérale se montrent aussi coopératifs que courtois dans leurs rapports avec les avocats et le public.

Ces fonctionnaires sont disposés à aider et aident effectivement à déposer leurs documents et à se préparer aux audiences les personnes qui ne connaissent pas bien certains aspects des pratiques de la Cour. Cependant, on devrait trouver un moyen et l'on devrait mobiliser de nouvelles ressources, s'il y a lieu, pour que ces fonctionnaires puissent rassembler des statistiques plus utiles à l'intention des avocats et des décideurs du gouvernement.

Les tribunaux spécialisés

La question se pose de savoir si nous en sommes au Canada au point où nous devrions envisager l'opportunité de mécanismes de décision spécialisés. On pourrait dans ce contexte envisager la création d'une cour spécialisée qui serait saisie des questions de contrefaçon, de validité et autres questions connexes de propriété industrielle et intellectuelle. À cet égard, l'impact des questions relatives aux brevets, aux marques de commerce, au droit d'auteur, aux dessins industriels et à la concurrence déloyale pourrait justifier que l'on accorde une attention particulière au réexamen des structures judiciaires appropriées à cet objet dans le système fédéral. L'institution d'un nouveau tribunal ou d'une nouvelle cour pour connaître des questions de propriété industrielle pourrait être une autre possibilité.

L'institution d'une cour spécialisée pour les brevets et autres droits de propriété industrielle n'est pas une idée nouvelle. L'Angleterre en a une depuis un certain temps[49].

La création d'une cour de première instance de cette nature réunit de plus en plus de suffrages aux États-Unis. Il y a aussi en France un mouvement en faveur d'une cour spécialisée. En fait, il existe déjà aux États-Unis une cour d'appel spécialisée en brevets (la *Court of Appeals for the Federal Circuit*). L'auteur d'un article du *Wall Street Journal* notait récemment l'existence d'un

mouvement de cet ordre et ajoutait que, «à une époque de spécialisation, l'appareil judiciaire fédéral est l'un des derniers bastions du généraliste».

Madame le juge Barbara Reed a récemment examiné la question de la spécialisation et a exprimé l'opinion qu'il devrait y avoir «spécialisation s'il est nécessaire, mais pas nécessairement spécialisation»[50].

Il y a déjà longtemps, feu mon estimé ami Harold G. Fox faisait valoir que l'on pourrait grandement améliorer le système des brevets en accordant beaucoup plus d'attention à l'examen préalable de ceux-ci, de manière qu'ils ne puissent être aussi facilement invalidés par les tribunaux. Après avoir émis cette réserve qu'elle pourrait «priver l'avocat d'une grande partie des honoraires qu'il touche avec tant de plaisir», il a proposé une autre solution possible :

> «à savoir que l'on devrait au moins créer un tribunal qualifié pour décider les questions relatives aux brevets et objets connexes, et que ce tribunal devrait être présidé par des personnes connaissant non seulement le droit mais aussi la science. Les tribunaux maritimes ont l'habitude d'avoir recours à des agents dits «assesseurs», qui les aident à démêler les détails techniques des questions de transport maritime. Il me semble tout à fait indiqué qu'en matière de propriété intellectuelle aussi, le tribunal ait le pouvoir et l'obligation de se faire assister dans toute cause déterminée d'assesseurs versés dans le domaine de l'invention. Dans le contexte du système actuel, ces propositions ne sont bien sûr qu'un rêve. Mais il viendra peut-être un jour plus radieux où les efforts concertés d'hommes instruits et compétents ne pourront être écartés d'un revers de main par l'opinion d'un profane, dépourvu de compétence scientifique[51].»

Le désir de Harold Fox de voir l'établissement d'une cour spécialisée peut avoir été motivé en partie par l'inquiétude que lui inspirait le fait que, à cette époque, les tribunaux déclaraient plus de brevets invalides que valides[52]. Il n'en va plus ainsi aujourd'hui, où la Cour fédérale confirme plus de brevets qu'elle n'en invalide[53]. Naturellement, la question de la validité des brevets aux yeux de la cour est une question complexe, qui dépend de la qualité de l'examen préalable, de l'humeur de la cour et de l'évolution du droit. Tous ces mouvements ont quant à eux quelque chose de cyclique et, dans cette mesure, peuvent être dits partiellement irrationnels. Cependant, il semble presque superflu de dire qu'on a le plus de chances d'obtenir le meilleur système de brevets et en fait le meilleur système global de propriété intellectuelle en réunissant ce qu'il y a de mieux en fait d'examen préalable et autres facteurs opérationnels d'une part, et d'autre par le meilleur appareil judiciaire et les meilleurs organes directeurs. Il est certain que l'on n'a pas à se contenter de l'excellence d'un seul aspect. Plus souvent qu'à son tour, le système ne s'est révélé excellent sous aucun de ses aspects. Peut-être le temps est-il enfin venu, plus de 40 ans après les observations de Harold Fox, où nous pouvons rêver d'une structure de décision efficace pour superviser une grande partie de ce système. Nous reprendrons cette question de manière beaucoup plus détaillée plus loin, au chapitre VIII, dans le contexte de la proposition d'un nouveau Tribunal de la propriété intellectuelle. Cependant, pour des motifs qui seront développés aussi plus loin, je ne suis pas partisan de la création, à l'heure actuelle, d'une cour supérieure spécialisée en tant que telle ni même d'une division spécialisée de la Cour fédérale.

Les lenteurs et les dépenses qu'entraîne la contestation en matière de droits de propriété intellectuelle n'a cessé et ne cesse d'alimenter le mécontentement à l'égard du système judiciaire canadien. Le défaut d'uniformité des décisions constitue aussi un problème dans un domaine du droit où la certitude est importante. Ce sont les petites entreprises industrielles et commerciales

du Canada qui ont exprimé leur mécontentement avec le plus de vigueur, mécontentement motivé en particulier par la manière dont les affaires de brevet sont jugées.

La procédure typique en matière de propriété intellectuelle dure environ trois ans, de l'introduction de l'instance au jugement. Nous ne comptons pas les négociations qui peuvent précéder et précèdent habituellement l'introduction de l'instance proprement dite, ni les appels qui peuvent suivre le jugement. Ces procédures d'appel peuvent elles aussi facilement durer trois ans. Pourquoi les actions et les procédures d'appel durent-elles si longtemps? La principale raison est habituellement qu'une ou plusieurs des parties veulent absolument obtenir de l'autre ou des autres une communication préalable entière et approfondie. Cette question sera examinée plus loin de manière plus détaillée.

Un autre problème endémique au Canada est la pauvreté relative de la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle. Cela est dû en partie au fait que les Canadiens sont peut-être moins portés sur la contestation que d'autres. (La documentation de l'appendice montre cependant que, proportionnellement, nous sommes à peu près aussi processifs que les Américains.) En outre, le Canada est un bien plus petit pays. Le fait est que dans bien des cas, nous ne savons tout simplement pas quelle est la loi, au Canada, touchant certaines questions fondamentales qui sont bien comprises dans d'autres pays. Par exemple, nous disposons de peu de décisions touchant la nature de l'utilisation équitable en matière de droit d'auteur ou l'abus en matière de droit des brevets. Or, on trouve dans la jurisprudence américaine des centaines de causes relatives à ces objets. Le problème du manque relatif de jurisprudence est en train de se résoudre lentement, au fur et à mesure que la propriété intellectuelle attire plus l'attention au Canada. Nos juges devraient être incités à continuer de donner des exposés écrits de leurs motifs dans les affaires de propriété intellectuelle.

LES JUGEMENTS PAR JURY

À l'égard des jugements par jury en matière de propriété intellectuelle, la pratique du Canada diffère considérablement de celle des États-Unis. Au Canada, il ne peut pas y avoir de jury dans une action portée devant la Cour fédérale[54]. La convocation de jurys est permise par les règles de la plupart des tribunaux provinciaux, mais on y a rarement recours, si c'est même jamais le cas, dans les affaires de propriété intellectuelle. La raison en est que les tribunaux anglo-canadiens ont une longue tradition de non-recours à un jury dans les cas où sont en jeu des questions complexes d'ordre juridique et technique ou scientifique. Cependant, il apparaît que la tradition change dans les actions en négligence médicale, et il pourrait en aller de même pour les questions de propriété intellectuelle. Il est certain que si je représentais un demandeur aux thèses solides du type David contre un Goliath, je serais très tenté d'envisager un procès avec jury. Les procès avec jury sont très courants aux États-Unis dans les affaires de cette nature. L'inconvénient de ce système est que les jurys sont encore moins prévisibles que les juges. Il y a un risque très réel que les jurés ne comprennent pas les questions techniques complexes. Le procès sera plus long et coûtera plus cher. À mon sens, le recours à des jurys pour décider les questions de propriété intellectuelle va à l'encontre du but de la présente étude.

LE RÈGLEMENT NON JUDICIAIRE DES DIFFÉRENDS

Le règlement non judiciaire des différends a certainement sa place dans le système de contestation. Dans les litiges complexes, ce mécanisme joue déjà un rôle important et qui ne fait que croître. Ce mécanisme de règlement des différends a des avantages, en particulier dans les

affaires de propriété intellectuelle. Parmi ces avantages, notons la rapidité, la confidentialité, les connaissances spéciales des arbitres et la souplesse, toutes caractéristiques qu'on ne trouve généralement pas dans le système des tribunaux. Le recours croissant à l'arbitrage est une réaction du marché à l'inaptitude des tribunaux à régler efficacement et de manière efficiente certaines catégories de différends.

Il y a deux grands avantages du règlement non judiciaire qu'il faudrait relever dans ce contexte et dont nous reparlerons plus loin, au chapitre V. Un des inconvénients évidents de l'arbitrage, du point de vue du public, est sa nature pour une grande part privée. Si les parties le désirent, la décision et ses motifs peuvent rester confidentiels et par conséquent ne contribuent pas directement à l'établissement de la jurisprudence.

Le premier avantage a trait à la question des connaissances spéciales de l'arbitre sur le fond du litige. Dans le cadre du système actuel de la Cour fédérale, si le juge ne s'y connaît pas particulièrement dans le domaine en cause d'un point de vue juridique ou technique, il doit être formé à cet égard, aux frais, bien sûr, des parties en litige. Dans certaines catégories de litiges de propriété intellectuelle, cela peut vouloir dire non seulement des questions juridiques difficiles, mais aussi des problèmes techniques d'une énorme complexité. Cela est particulièrement vrai des affaires de brevet. Le problème devient particulièrement grave s'il y a de nombreux actes de procédure ou motions avant le procès et si des juges différents connaissent de chaque motion. Les juges différents doivent chaque fois être informés dans une certaine mesure des aspects techniques de la cause. Ce problème ne se pose pas dans les affaires soumises à l'arbitrage. Quoi qu'il en soit, cette difficulté peut à mon sens être réduite au minimum par la cour elle-même, au moyen d'un meilleur système de gestion des instances.

Dans les causes arbitrées, les parties ont affaire au même arbitre ou jury d'arbitres tout au long de la procédure. Comme nous le disions plus haut, dans une instance judiciaire, de nombreux juges participent à la phase des actes de procédure. En outre, il reste la question de savoir lequel des juges saisis des motions préalables au procès présidera en fin de compte le procès, si même ce n'en est pas un autre. Curieusement, à la Cour fédérale, l'identité du juge du fond reste inconnue jusqu'à ce qu'il pénètre dans la salle d'audience. Il s'agit là de l'application délibérée d'un principe. Mais s'agit-il d'un principe sage? Si les avocats savaient qui sera le juge, ils pourraient mieux se rendre compte du type de préparation nécessaire. Il faudra un exposé introductif différent selon que le juge sera un nouveau membre de la cour ou un magistrat expérimenté en matière de technologie et de droit des brevets. Un cynique pourrait aussi dire qu'un système de cette nature pourrait provoquer un plus grand nombre de règlements extra-judiciaires, ce qui irait dans le sens de l'intérêt public et non contre lui. Le règlement non judiciaire des différends appliqué aux litiges de propriété intellectuelle peut avoir l'avantage accessoire de décharger la Cour de questions de fait dont l'examen prend beaucoup de temps.

Que peut faire le gouvernement fédéral pour promouvoir le règlement non judiciaire des différends? Il a déjà édicté en 1985 des lois qui lui donnent une assise et une légitimité en rendant exécutoires les décisions arbitrales rendues selon les procédures prescrites[55].

Cependant, de nombreuses parties éventuelles à un litige ne sont absolument pas informées des avantages du règlement non judiciaire des différends. Il se pourrait que cela soit aussi le cas de certains avocats. Je crois que le gouvernement peut jouer un rôle dirigeant dans ce domaine en mettant sur pied un système d'information sur les questions auxquelles le règlement non judiciaire est applicable. Nous examinerons ce sujet plus avant aux chapitres III et V.

CHAPITRE I – CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

LE SYSTÈME GLOBAL DE CONTESTATION DANS SON ÉTAT ACTUEL

I. **La Cour fédérale a un rôle indispensable à jouer au Canada. Ce rôle comprend la compétence à l'égard des affaires de propriété intellectuelle.**

II. **Plutôt que d'affaiblir la Cour fédérale et de diluer ses ressources, le Canada devrait y encourager les connaissances spéciales et le recours à des juges experts, en particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle.**

III. **Il faudrait trouver un moyen pour que la Cour fédérale rassemble et fournisse des informations statistiques plus utiles sur ses activités.**

IV. **La composition de la Cour qui entendra une affaire donnée devrait être communiquée avant l'audience.**

V. **On devrait encourager les juges à faire des recherches et leur donner les ressources nécessaires pour cela, afin qu'ils puissent rendre des décisions motivées plus fréquentes et de meilleure qualité.**

VI. **Le Canada n'a pas encore besoin d'une cour supérieure spécialisée ayant pleine juridiction en matière de propriété intellectuelle; cependant, il faudrait envisager de favoriser le développement de connaissances spéciales et de la formation dans le système actuel.**

VII. **On devrait envisager la possibilité d'avoir recours plus souvent aux mécanismes de règlement non judiciaire des différends en matière de propriété intellectuelle pour décharger la Cour et l'assister. Voir aussi le chapitre V.**

CHAPITRE II

POURQUOI LES LITIGES COÛTENT-ILS SI CHER?

Le défunt Harold G. Fox, Ph.D., D.ès L. et LL.D., était l'un des avocats, spécialistes et auteurs les plus en vue dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. S'inspirant de la fameuse réponse donnée par J.P. Morgan à une personne qui s'enquérait du prix de son yacht, il avait coutume de dire : «Si vous devez vous informer du prix d'une action en contrefaçon de brevet, c'est que vous n'avez pas les moyens d'en intenter une[56].»

J'ai eu la chance de plaider sur une longue période dans toutes sortes d'instances : litiges fiscaux ou douaniers, révisions judiciaires, plaintes en négligence professionnelle, affaires commerciales, constitutionnelles et antitrust et questions de propriété intellectuelle. En me fondant sur cette expérience et sur celle de mes associés, je puis dire sans risque de me tromper que, généralement parlant, ce sont les affaires de propriété intellectuelle qui atteignent le niveau de technicité le plus élevé, aussi bien pour ce qui est de l'objet ou de la question de fait qu'en ce qui concerne le droit lui-même. Pour résumer l'affaire en un mot, c'est là la raison pour laquelle elles coûtent si cher.

Pourquoi en est-il ainsi? Les principales raisons sont la complexité des faits et la nature technique du droit, les excès de zèle dans la procédure de communication préalable, le recours fréquent aux motions de procédure, l'examen prématuré des questions relatives aux dommages-intérêts alors que la responsabilité n'a pas encore été déterminée et l'importance extraordinaire attribuée aux témoignages d'expert, en particulier dans les affaires de brevet[57].

Cependant, si cela peut vous consoler, il semble que le coût unitaire des litiges soit probablement en moyenne de cinq à dix fois plus élevé aux États-Unis qu'au Canada. Il arrive assez souvent au Canada qu'une affaire de brevet coûte des centaines de milliers de dollars en honoraires et autres débours, mais très rarement qu'elle dépasse le million de dollars. Cependant il arrive très souvent aux États-Unis qu'une action coûte plus d'un million de dollars par partie en frais judiciaires. En proportion, les litiges coûtent beaucoup plus cher aux États-Unis qu'au Canada. Il y a néanmoins des leçons utiles à tirer du système américain, mais nous devons choisir les points positifs avec soin. On trouvera des statistiques comparées à l'appendice.

LA COMPLEXITÉ DES FAITS

De par leur nature même, les brevets, pour la plupart, mettent en jeu des questions et des inventions situées à la fine pointe de la technologie. La plupart des causes concernent des questions difficiles touchant l'interprétation du brevet même, l'état antérieur de la technique et l'objet présumé contrefait. La Cour doit être placée dans la position d'un «homme du métier», et cela implique en général le dépôt de preuves d'expert. Cependant, dans le cas des brevets relativement faciles à comprendre, les preuves d'expert ne sont pas nécessaires, et une approche plus judicieuse de cet aspect des affaires de brevet se justifie.

La preuve d'expert est devenue de plus en plus importante dans les affaires de droit d'auteur également, en particulier en ce qui a trait aux programmes d'ordinateur, lesquels étaient jusqu'à tout récemment complètement étrangers au droit d'auteur.

La preuve d'expert fait depuis longtemps partie de la contestation en matière de marques de commerce, pour ce qui concerne la création et l'interprétation de données d'enquête.

LA COMPLEXITÉ DU DROIT

Les affaires de brevet ne se limitent pas aux actions en contrefaçon. Ces dernières années[58], de nombreuses procédures ont été engagées mettant en jeu la concession obligatoire de licences à l'égard de brevets pharmaceutiques et des appels de décisions du commissaire sur la brevetabilité et le droit d'inventeur dans les conflits entre demandeurs. Cependant, les actions en contrefaçon mettant en jeu l'invalidité l'emportent en nombre.

Les affaires de brevet ont tendance à se conformer à des schémas fixes. Ces schémas se rapportent aux éléments suivants : l'objet (c'est-à-dire les catégories définies à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*); le caractère de nouveauté et l'activité inventive, tels qu'ils sont exigés par cet article de la Loi (c'est-à-dire que si l'invention présumée n'est pas nouvelle à la date de l'invention, il est inutile de déterminer si le degré d'avancement dans la technique peut être dit inventif); l'utilité (c'est-à-dire la question de savoir si l'invention sera exploitable ou ne concernera qu'un objet sans effet); les moyens de défense légaux (notamment la publication antérieure, l'utilisation antérieure ou le retard dans le dépôt au sens de l'article 27 de la *Loi sur les brevets*); la suffisance (c'est-à-dire la question de savoir si le mémoire descriptif permet à une personne versée dans l'art ou la science en cause de construire ou d'utiliser l'objet de l'invention, ou la fausse promesse au sens de l'article 34 de la Loi); l'ambiguïté évitable (exigée par le paragraphe 34(2) de la Loi); et la contrefaçon, qu'elle soit textuelle ou matérielle[59].

Les affaires de marques de commerce peuvent mettre en jeu la narration de faits compliqués liés à une longue histoire d'usage ou à une chaîne de titre. Les questions du caractère distinctif, de la signification secondaire et de la probabilité de confusion dépendent souvent de preuves d'expert.

Dans les affaires de droit d'auteur, les questions de plagiat exigent souvent l'examen de facteurs techniques très complexes.

LA COMMUNICATION PRÉALABLE

Selon les Règles de la Cour fédérale, une partie ne doit communiquer au préalable que les documents sur lesquels elle a l'intention de s'appuyer[60]. Cependant, l'autre partie peut systématiquement obtenir une ordonnance prescrivant la communication intégrale de tous les documents liés d'une manière ou d'une autre à l'affaire, que ce soit ou non dans l'intérêt de la partie qui communique[61].

À mon avis, ceux qui ont élaboré ces règles n'avaient pas l'intention que la règle 448 permettant la production et la communication sans limites fût invoquée systématiquement. Ils se rendaient compte qu'une ordonnance rendue en vertu de la règle 448 imposerait un fardeau évident à la partie qui en ferait l'objet. Cela a été explicité par le juge en chef Jackett dans son manuel de pratique de la Cour fédérale, publié en 1971[62].

Dans une action en contrefaçon de brevet, par exemple, ce type de communication peut avoir pour conséquence une quantité stupéfiante de paperasserie et de frais de justice. L'une des parties voudra explorer toutes les étapes ayant conduit à l'invention. L'autre voudra avoir accès à

tout document concernant la stratégie de commercialisation, les ventes, les prévisions, les accords de distribution, etc., afin d'évaluer les questions liées aux dommages-intérêts. Rien de tout cela ne se rapportera directement à la question de la contrefaçon et peut-être ne se rapportera à la validité (relativement à la réussite commerciale) que par déduction. Mais une ordonnance de communication demandée en vertu de la règle 448 sera normalement accordée de toute façon. Dans une instance typique, cela peut vouloir dire que des centaines -- littéralement -- de boîtes d'archivage de documents devront être examinées en détail par les avocats de toutes les parties. Cet examen peut prendre des semaines et occuper plusieurs avocats aux honoraires très élevés. Il peut aussi conduire à d'interminables interrogatoires préalables. Qui plus est, il exige une quantité considérable de temps et de ressources des parties elles-mêmes. Une action relative à un brevet peut causer des ravages dans l'entreprise d'une des parties, en particulier du défendeur. Les conséquences risquent bien sûr d'être encore plus graves pour les petites entreprises défenderesses.

Il n'est pas rare du tout que plus d'un demi-million de documents soient produits à l'étape de la communication préalable dans une affaire de propriété intellectuelle mettant en jeu des multinationales faisant affaire à la fois au Canada et aux États-Unis, quantité dont seulement un infirme pourcentage sera utilisé au procès ou se révélera pertinent à cet égard[63].

Assez souvent, ces litiges complexes de brevet mettent aux prises deux parties puissantes (Goliath contre Goliath), et la question des frais n'est pas d'importance critique pour les plaideurs, qui peuvent très bien se permettre les grosses dépenses en jeu. Cependant, il peut facilement arriver que le plaideur moins riche soit paralysé par ces énormes dépenses, et il sera donc forcé, s'il est demandeur, de se contenter d'une somme beaucoup trop petite ou d'abandonner son action; de même, s'il est défendeur, il risquera souvent d'être réduit à la faillite par les frais judiciaires, que l'action soit fondée ou non.

Les règles relatives à la communication complète que se propose d'adopter la Cour fédérale vont peut-être trop loin. Les alinéas (2)(ii) et (iv) de la nouvelle règle 448 imposent une obligation draconienne à la partie qui communique les documents. Le premier alinéa prescrit à la partie en cause de dresser une liste et de fournir une description de tous les documents pertinents à l'affaire en litige qui sont ou <u>étaient</u> en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde. Dans une affaire de brevet, ce peut être une tâche titanesque que de dresser pareille liste. Le deuxième alinéa prescrit à la partie en cause de dresser une liste et de fournir la description de tous les documents qu'elle <u>croit</u> être en la possession, sous l'autorité ou sous la garde <u>d'une personne qui n'est pas une partie à l'action</u>. Dans un litige complexe de brevet, cet alinéa risque d'imposer, sur le plan pratique, un lourd fardeau qui pourrait créer des problèmes d'observation. Il faudrait contrôler les effets de cette nouvelle règle pour déterminer si l'on n'a pas poussé trop loin l'obligation de communication.

Un autre aspect épineux de la communication est la question des procédures de mise en cause. Un demandeur devrait-il être systématiquement autorisé à exiger de tiers qu'ils communiquent toute l'information pertinente dont ils disposent? Par exemple, qu'ils donnent les noms des détaillants d'un produit faisant l'objet d'une action en contrefaçon? Cela peut représenter des dépenses inutiles pour d'autres parties à l'action, qui doivent, à tout le moins, contrôler ces activités. Cette obligation peut mettre en danger des relations commerciales. Elle constitue certainement un regrettable désagrément pour les tiers dans la plupart des cas. Je recommande que la demande de communication par des tiers ne soit permise qu'exceptionnellement sur ordonnance de la cour, dans les cas où peut en être démontrée la nécessité pour la décision de l'une des questions de l'affaire.

Ces questions de communication ont un côté ironique, dans la mesure où la production des documents est en fin de compte une question d'honnêteté des parties. Mises à part les causes exigeant une ordonnance du type Anton Piller (par exemple les cas de contrefaçon flagrante), personne ne propose que les plaideurs soient habilités, comme l'Administration dans les affaires fiscales ou antitrust, à s'introduire dans les bureaux des autres et à les fouiller à la recherche de documents incriminants[64]. Mais est-ce que toute cette panoplie de la communication complète vaut ce qu'elle coûte, s'il est tout à fait possible à des personnes malhonnêtes de dissimuler les documents les plus incriminants? Il est vrai qu'il y a des recours contre les personnes engagées dans un litige qui agissent ainsi, en particulier contre les avocats qui se rendent complices de tels actes. Mais cela n'en arrive pas moins.

Bien que la communication ou divulgation des documents soit conçue pour permettre de parvenir à un règlement plus rapide, abréger le procès ou réduire l'élément de surprise dans la salle d'audience, la procédure, à mon avis, est devenue si compliquée, si longue et si fastidieuse qu'elle ne me semble plus guère productive. La Cour fédérale s'impatiente de plus en plus des longues motions qui tendent à obtenir des ordonnances exigeant de meilleures réponses sur des questions dénuées d'importance.

À cet égard, la Cour fédérale a récemment commencé à exiger des avocats qu'ils soumettent des mémoires à l'appui de leurs motions tendant à obtenir de meilleures réponses. Ces motions étaient auparavant de procédure plutôt courante. L'obligation de soumettre des mémoires risque d'alourdir encore considérablement la procédure de communication pour ce qui est des dépenses et de la durée[65].

Il semble que la solution soit de renforcer les Règles de la Cour fédérale qui exigent la communication complète et immédiate de tous les documents pertinents à l'égard des questions en litige. On devrait séparer les questions relatives au bien-fondé de l'affaire de celles qui concernent le redressement demandé. Cette pratique devrait être la règle, et non l'exception. Cette séparation des questions devrait aussi normalement être appliquée à la communication des documents. À quoi bon permettre la communication relative aux dommages-intérêts et à la comptabilité des bénéfices avant qu'il y ait eu détermination de responsabilité? De plus, on ne devrait permettre la communication préalable par des tiers que dans des cas très exceptionnels, par exemple lorsque l'une des principales parties au litige ignore absolument des éléments d'information pertinents[66].

Parmi les autres possibilités à examiner, on peut mentionner le système britannique des interrogatoires écrits. Le système québécois consistant à permettre la production en preuve au procès de la totalité des transcriptions d'interrogatoire préalable est aussi très intéressant pour notre recherche. À la Cour fédérale et dans les autres provinces du Canada, les transcriptions d'interrogatoire préalable ne sont normalement admissibles que si elles peuvent servir à contredire le témoignage d'un témoin de la partie adverse. Dans le système québécois, les transcriptions ont tendance à être beaucoup plus courtes, puisque l'avocat qui interroge répugne à poser des questions dont les réponses ne serviront pas les intérêts de son client. Cependant, une procédure de cette nature entrave l'examen des informations de fait pertinentes que la partie interrogée est la seule à connaître. On pourrait ainsi risquer d'aller à l'encontre du but de la communication et de l'interrogatoire préalables, qui, si on en abuse dans les affaires de propriété intellectuelle, ont encore leur place.

Enfin, l'obligation de divulgation complète devrait être affirmée plus vigoureusement. On obtiendrait ainsi une meilleure coopération des parties entre elles et avec la cour, et probablement aussi un traitement plus rapide des instances. On pourrait imposer des dépens à la partie qui

aurait omis de communiquer de l'information ou des documents par inadvertance ou négligence. Cependant, dans les cas de dissimulation délibérée, la cour ne devrait pas hésiter à faire usage de ses pouvoirs de répression des outrages au tribunal. Dans la récente décision *Diversified Products Corp. et al c. Tye-Sil Corp. Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 324, le protonotaire-chef a imposé les dépens procureur-client à une partie qui avait omis de communiquer des documents. La décision du protonotaire a été confirmée par le juge Reed (1991), 32 C.P.R. (3d) 385.

En outre, les dispositions relatives aux dépens pourraient servir à détourner des procédures de communication inutiles. On pourrait par exemple prévoir que les procédures de communication qui, à quelque stade que ce soit, se révéleront injustifiées ou n'entraîneront pas la production d'éléments pertinents, donneront lieu à l'obligation immédiate de verser des dépens quelle que soit l'issue de l'instance. Le principe des frais à suivre la cause, dans le cas d'une motion évidemment mal fondée ou d'une résistance purement arbitraire à une requête, ne fait qu'encourager de telles pratiques.

LES ABUS ÉVENTUELS DU PARAGRAPHE 465(5) DES RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LES AFFAIRES DE BREVET

Le paragraphe 465(5) des Règles de la Cour fédérale permet à une partie défenderesse à une cause de brevet, de droit d'auteur, de marque de commerce ou de dessins industriels d'interroger le cédant du droit de propriété industrielle[67]. En conséquence, les défendeurs dans une action en contrefaçon de brevet essaieront d'interroger l'inventeur-cédant qui, dans bien des cas, résidera aux États-Unis. L'inventeur, dans les cas de cette nature, est généralement employé par une société américaine. Il se trouve donc en dehors de la juridiction de la Cour fédérale.

Les possibilités d'abus, qui deviennent de plus en plus manifestes, découlent d'un arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Sternson Ltd. c. C.C. Chemicals Ltd.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 145. Dans cette action en contrefaçon de brevet, le défendeur a fait valoir que le brevet n'était pas valide. À l'appui de sa thèse, il a essayé d'obtenir le témoignage d'un inventeur résidant aux États-Unis. Le défendeur a invoqué la compétence d'un juge de cour de district américaine conférée par le titre 28, *United States Code Annotated*, art. 1782, pour demander par le moyen d'une assignation signifiée conformément à une ordonnance de cette cour la présence de l'inventeur pour interrogatoire préalable dans l'action intentée au Canada. L'inventeur n'était pas partie à l'action canadienne. Le défendeur n'a pas obtenu d'ordonnance de la Cour fédérale pour l'envoi de lettres rogatoires à la cour de district américaine. Le demandeur, titulaire du brevet, a demandé à la Division de première instance de la Cour fédérale une ordonnance qui interdirait au défendeur de poursuivre l'interrogatoire préalable[68]. Le juge Cattanach a accordé une ordonnance interdisant aux défendeurs de continuer l'interrogatoire de l'inventeur aux États-Unis, faisant valoir que la procédure ressortissait entièrement à la Cour fédérale. Cependant, la Cour d'appel fédérale a fait droit à un appel de cette décision. La Cour d'appel a déclaré que s'il était vrai que la Cour fédérale du Canada avait compétence pour interdire l'exécution d'une ordonnance d'un tribunal étranger à l'égard d'une procédure engagée devant elle, elle n'exercerait cette compétence que «dans les cas où l'instance le justifierait». La Cour d'appel a jugé qu'il n'y avait aucune raison intrinsèque d'empêcher l'exécution d'une ordonnance rendue aux États-Unis en vertu du titre 28, U.S.C.A., art. 1782, autorisant l'interrogatoire préalable du cédant non-résident d'un brevet formant l'objet d'une procédure engagée devant la Cour fédérale du Canada.

Je me permets d'exprimer l'opinion que cet arrêt, si l'on en fait une règle générale, aura pour effet de faire perdre à la Cour fédérale le contrôle d'une partie importante de la communication et de l'interrogatoire préalables et de la procédure en général.

Il y a bien des différences entre la procédure de la Cour de district des États-Unis et celle de la Cour fédérale. Ainsi, aux États-Unis, on ne fait que prendre acte des objections, et le témoin est ensuite tenu de répondre à la question (sauf privilège de non-divulgation), tandis que, au Canada, le témoin ne répondra pas à une question faisant l'objet d'une objection sauf si la Cour le lui ordonne. Le défendeur différera la procédure canadienne jusqu'à ce que l'inventeur ait été interrogé aux États-Unis et se servira d'éléments d'information obtenus dans cette juridiction, qui auraient très bien pu lui être refusés dans un interrogatoire préalable mené au Canada.

La Cour fédérale a décidé qu'un seul des coinventeurs pouvait être interrogé en vertu du paragraphe (5) de la règle 465. Les règles américaines régissant l'interrogatoire préalable ne prévoient pas de restriction de cette nature. Le paragraphe (19) de la règle 465 de la Cour fédérale canadienne prévoit que le plaideur ne peut procéder à un nouvel interrogatoire préalable qu'avec l'autorisation de la Cour. Or, on peut invoquer l'article 1782 du texte américain pour interroger plusieurs représentants d'une société.

Les documents que les règles de pratique canadiennes ne permettent pas d'obtenir peuvent être obtenus en vertu des règles américaines. Qui plus est, le tribunal américain pourrait ordonner de produire des documents à des particuliers ou à des sociétés que l'on n'aurait pas le droit d'interroger au Canada.

La plus grande possibilité d'abus réside peut-être dans le fait que le tribunal américain décidera, en l'absence totale de contrôle des tribunaux canadiens, des questions relatives à l'action canadienne, qui devraient être décidées conformément à la loi canadienne.

L'utilisation au procès de l'information obtenue au cours de l'interrogatoire préalable d'un inventeur aux États-Unis a été refusée dans certains cas. On a fait valoir que les décisions n'étaient pas irréfragables. On a exprimé de l'inquiétude à propos de l'applicabilité du paragraphe 23(1) de la *Loi sur la preuve au Canada* concernant l'utilisation des éléments de preuve obtenus dans des procédures antérieures. On soutient que la procédure américaine ne fait pas partie de l'action canadienne, et que les éléments de preuve pourraient être produits au procès. Dans ce cas, il est possible de soutenir que les règles de la Cour fédérale régissant l'interrogatoire et la communication préalables pourraient être contournées.

Les risques que cette possibilité fait courir aux plaideurs canadiens sont la course d'une instance à l'autre, l'incertitude, les lenteurs et les frais. Il faudrait clarifier les Règles de la Cour fédérale de manière à assurer aux tribunaux canadiens le contrôle du déroulement des procédures canadiennes.

LA SIGNIFICATION À L'ÉTRANGER

La Cour fédérale a rédigé le projet de plusieurs nouvelles règles qui doivent se substituer à celles qui sont actuellement en vigueur. Il est encore trop tôt pour déterminer les incidences des nouvelles règles sur les coûts des litiges de brevet et autres actions relatives à la propriété intellectuelle.

Il y a cependant une de ces règles qui justifie des observations particulières dès maintenant. Il s'agit de la nouvelle règle 307(5), selon laquelle la signification des actes de procédure à l'étranger devra se faire conformément à la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger. Cette nouvelle règle semble imposer l'obligation de signifier conformément à la législation de la signification en vigueur dans le pays où l'acte doit

être signifié. Les textes législatifs régissant la signification à l'étranger ne sont pas uniformes. Dans certains pays, les règles sont simples; dans d'autres, elles sont très strictes. Il faudra signifier des traductions des actes de procédure. Il est évident que l'appel en garantie de non-résidents entraînera de nouvelles dépenses considérables. Il faudrait contrôler l'ordre de grandeur de ces dépenses pour voir si les nouvelles dispositions sont rentables. Quoi qu'il en soit, les procédures de signification à l'étranger échappent maintenant au contrôle des tribunaux canadiens.

LES STÉNOGRAPHES JUDICIAIRES

Il ne faut pas oublier l'effet des sténographes judiciaires dans tout examen des lenteurs et des frais que comporte une structure judiciaire. Heureusement, le système en place à cet égard à la Cour fédérale du Canada fonctionne efficacement.

Selon la règle 465(6), un interrogatoire préalable peut avoir lieu devant un «examinateur», qui peut être a) le protonotaire, b) un juge, c) une personne choisie par la Cour ou d) une personne agréée par les parties, le sténographe par exemple.

En pratique, les interrogatoires ont presque toujours lieu devant le sténographe. Il n'y a pas d'«auditeur officiel» à la Cour fédérale du Canada, de sorte que tout sténographe judiciaire peut être retenu par une partie pour les interrogatoires; on amène ainsi à jouer les forces du marché, et on abrège donc les délais d'exécution. En outre, il y a un grand nombre de sténographes parmi lesquels on peut choisir. L'importance de l'offre stimule la compétitivité des services.

Pour le procès, la Cour prend des dispositions pour qu'un sténographe soit présent, mais là encore, elle peut choisir parmi un grand nombre de sténographes indépendants; la concurrence lui permet ainsi de disposer rapidement de services de qualité. La Cour rémunère le sténographe pour ses trois premières journées de travail; le reste est partagé entre les parties, méthode qui a pour avantage supplémentaire de décourager les longs procès.

Étant donné que les sténographes judiciaires offrent leurs services à la Cour en tant que travailleurs indépendants, chaque partie peut de façon indépendante s'entendre avec le sténographe pour se faire remettre des transcriptions quotidiennes ou accélérées en fonction des besoins particuliers de chaque cause. En conséquence, on peut trouver des sténographes libres, et les transcriptions nécessaires pour les appels ne sont pas retardées excessivement, de sorte que ceux-ci peuvent être inscrits au rôle sans délais indus.

LES INJONCTIONS INTERLOCUTOIRES

L'arrêt célèbre de la Chambre des lords dans l'affaire *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* (1975) A.C. 396 a été appliqué par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 1. Ces deux arrêts délimitent le cadre des injonctions interlocutoires à la Cour fédérale[69].

Le critère à appliquer est lié à la solidité des moyens du requérant, dont dépend la question de savoir s'il doit présenter des thèses solidement fondées au premier abord ou s'il n'a qu'à montrer que la cause d'action n'est pas frivole. Sauf quand la cause du requérant est manifestement bien fondée (par exemple en cas de plagiat évident dans une affaire de droit

d'auteur), la Cour examinera la question de savoir si l'une ou l'autre partie subira un préjudice irréparable et ensuite celle de savoir où se trouve la prépondérance des inconvénients. La Cour d'appel fédérale a bien précisé que ces éléments ne doivent pas être considérés comme des étapes à suivre mécaniquement et servilement. Ils doivent plutôt être considérés comme des principes d'orientation à appliquer en fonction des circonstances particulières de chaque affaire.

La Cour a posé, dans l'arrêt *Turbo Resources*, que la procédure interlocutoire peut dans certains cas être décisoire à l'égard de l'action.

Dans de nombreuses affaires de marque de commerce, la requête en injonction interlocutoire mènera à un examen complet des faits. Il peut fort bien arriver alors que l'injonction interlocutoire soit décisoire à l'égard du litige ou en tout cas qu'on soit fondé à penser qu'elle devrait l'être. Dans un cas de cette nature, si l'on suit trop à la lettre les trois éléments applicables à l'injonction interlocutoire, on décide l'affaire en se fondant sur des questions étrangères aux droits réels des parties. Dans d'autres cas, les parties peuvent se voir inutilement forcées de soutenir un procès au fond. Dans les cas où la requête en injonction interlocutoire a valeur décisoire, un engagement de la part du requérant ayant obtenu gain de cause n'a pas de sens.

Je propose que l'on examine la possibilité d'élaborer une procédure par laquelle, dans les affaires qui le justifient, la requête en injonction interlocutoire puisse être transformée en une cause décisoire à l'égard des droits réels des parties. Cette solution devrait être possible pour les parties sous réserve de consentement. On pourrait envisager la possibilité d'établir une procédure par laquelle l'une des parties pourrait demander l'assentiment de l'autre. Le refus pourrait être pris en considération par le juge du fonds dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'adjudication des dépens.

Une partie qui estimerait nécessaire que les faits soient examinés plus avant à cause de la nature expéditive de la procédure de requête en injonction interlocutoire ne donnerait pas son assentiment.

La création d'un mécanisme par lequel la requête en injonction interlocutoire serait transformée en un examen au fond aurait pour but de permettre de déterminer rapidement les droits réels des parties et d'éviter la répétition inutile et coûteuse des procédures.

LES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET LA COMPTABILITÉ DES BÉNÉFICES

Dans les litiges de brevet et de marque de commerce, le demandeur qui obtient gain de cause a le choix entre des dommages-intérêts et une comptabilité des bénéfices. Les résultats peuvent être très différents selon le cas. Cependant, en droit d'auteur, le demandeur peut recevoir les deux. Ce principe peut avoir des effets draconiens et devrait peut-être être réexaminé.

La saisie-contrefaçon des produits contrefaits est également possible, en tant que recours en équité pour assurer l'exécution d'une injonction. Si un objet contrefait peut être rendu non contrefait, il devrait pouvoir ainsi éviter la saisie-contrefaçon. Par exemple, dans un cas où la pompe à injection d'une voiture est en faute, il ne devrait pas être nécessaire d'opérer la saisie-contrefaçon de toutes les voitures contenant une pompe de ce type, à condition que la pompe présumée contrefaite puisse en être détachée et qu'on puisse lui en substituer une autre. Ou encore, on peut remanier la pompe elle-même de manière à ce qu'elle ne soit plus contrefaite. Ce principe devrait être énoncé clairement dans les lois et s'appliquer à tous les domaines de la propriété intellectuelle.

Il ne faut pas négliger le pouvoir de l'injonction, car celle-ci est souvent le dernier recours[70]. Cela est particulièrement vrai si l'injonction donne au demandeur le pouvoir de faire cesser l'exploitation d'une grande usine, d'une entreprise de service public ou d'une autre organisation dépendant d'une technique brevetée qui peut être un élément vital de ses biens d'équipement. Pour ce qui concerne les injonctions interlocutoires, la pratique actuelle consistant à exiger un engagement à l'égard des dommages-intérêts et le dépôt d'une caution semble constituer une protection suffisante contre l'octroi d'une injonction au cours d'une action dont le demandeur est plus tard débouté. La cour a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une enquête sur l'engagement.

Dans la plupart des procès, le demandeur ou le défendeur qui obtient gain de cause cherchera bien sûr à se faire dédommager en fin de compte par voie de demande reconventionnelle. Il en va ainsi en dépit du fait que, dans de nombreuses affaires de propriété intellectuelle, le demandeur a en fait pour but d'obtenir une injonction et que, par la suite, la réclamation de dommages-intérêts devient dans certains cas une opération passablement théorique.

Dans le passé, les titulaires de brevet qui obtenaient gain de cause avaient tendance à se satisfaire d'une injonction comme but ultime. Une injonction pouvait protéger le marché canadien du breveté. Plus récemment, l'adjudication de sommes considérables sous forme de dommages-intérêts ou par voie de comptabilité des bénéfices a amené les brevetés à faire valoir plus vigoureusement leurs droits à l'indemnisation. Cela peut être attribuable en partie à la publicité qui a entouré les procès de grande envergure aux États-Unis, comme l'affaire *Kodak v. Polaroid*[71] dans le domaine de la propriété intellectuelle, et l'énorme demande en triples dommages-intérêts soumise dans le litige ayant opposé Penzoil et Texaco[72]. Au Canada, cependant, les tribunaux appliquent encore le principe suivant lequel le redressement doit avoir le caractère d'une indemnisation plutôt que d'une punition, quoique de plus en plus de plaideurs essaient d'obtenir des dommages-intérêts punitifs. La plupart n'ont pas beaucoup de succès. Les enjeux devenant plus importants, le risque est que les frais judiciaires suivent le mouvement.

Il arrive souvent, cependant, qu'une quantité énorme de temps et d'honoraires d'avocat, sans compter le temps de la cour, soit dissipée à propos de la question des dommages-intérêts, alors que le demandeur est en fin de compte débouté sur la question de la responsabilité.

En principe, cela ne devrait pas arriver. La règle 480 de la Cour fédérale permet la séparation des questions relatives à la responsabilité et aux dommages-intérêts. Cependant, la Cour refuse maintenant de permettre la séparation de ces questions, à moins que toutes les parties à l'action n'y souscrivent ou à moins d'une raison impérieuse[73].

Cette pratique augmentera certainement les frais judiciaires et la complexité des instances. De plus, je propose que les demandes reconventionnelles en violation de la législation antitrust ou en abus de position dominante, quand elles commenceront à être soumises au Canada, soient aussi jugées selon le principe de la séparation des questions, comme c'est le cas aux États-Unis[74].

On a déjà proposé de nouvelles règles concernant les questions de la production et de la divulgation (447 et 448) et celle de l'interrogatoire de tiers, mais ces règles risquent d'avoir pour effet d'aggraver plutôt que d'atténuer les difficultés auxquelles il a été fait allusion plus haut[75].

LE CALCUL DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET LA COMPTABILITÉ DES BÉNÉFICES

Le calcul des dommages-intérêts et la comptabilité des bénéfices dans une action en contrefaçon peuvent mettre en jeu de difficiles questions de preuve, de comptabilité ou de droit, et exigent souvent le témoignage d'experts -- comptables et autres spécialistes de diverses disciplines. Il n'est pas nécessaire, et il n'est peut-être normalement pas souhaitable, que cette question soit jugée par le juge qui a entendu la preuve technique au fond. Ces dernières années, il est souvent arrivé que l'évaluation soit renvoyée aux protonotaires de la Cour fédérale, ce qui est une initiative heureuse. Le seul inconvénient de cette façon de faire est qu'elle peut ajouter une instance d'appel, si la décision risque d'être contestée. La loi se développant et s'affinant de plus en plus, il devrait y avoir de moins en moins de motifs de faire appel.

Il serait utile d'institutionnaliser cette pratique de renvoi aux protonotaires en la rendant obligatoire, sauf si l'on peut démontrer que d'importantes questions de droit, de comptabilité ou de preuve doivent être décidées.

LA GESTION DES INSTANCES

Il y a étonnamment peu de gestion des instances à la Cour fédérale, au sens de mesures que prendrait la Cour pour assurer la mise en oeuvre des moyens les plus efficaces et les plus rapides de rendre le système productif. Cela est particulièrement surprenant si l'on songe aux connaissances de gestion et talents collectifs normalement en jeu dans n'importe quel litige, soit ceux des cadres supérieurs des parties elles-mêmes, des associés du cabinet d'avocats et des juges, qui jouent tous un rôle dans l'affaire. Ce qu'il faut, c'est un guide capable de veiller à ce que l'affaire soit réglée avec diligence et efficacité.

Dans plusieurs districts du système ontarien se fait jour un mouvement visant à instituer et à institutionnaliser la gestion des instances[76]. Cependant, les procédures projetées sont dans bien des cas si complexes qu'elles pourraient aggraver le problème plutôt que de contribuer à le résoudre. Cela est particulièrement vrai dans le contexte du mouvement très net d'unification et de simplification du système judiciaire.

Laisser la gestion des instances au soin des parties constitue une incitation aux lenteurs. Aussi longtemps que le système le permettra, on ne peut pas reprocher aux avocats d'en faire un usage légitime dans l'intérêt de leurs clients, même lorsque cela entraîne délais et ajournements. À franchement parler, on ne peut pas compter sur les avocats, si honorables qu'ils soient, pour veiller conjointement à la gestion efficace des instances. Normalement, il est dans l'intérêt du demandeur d'accélérer la procédure, et dans celui du défendeur de la retarder. Il arrive parfois cependant que les rôles soient renversés et que le défendeur, si ses moyens sont solides, veuille une prompte résolution. Tout cela pour dire que l'on ne peut pas compter sur les parties elles-mêmes pour assurer le règlement efficace de l'affaire. La cour, elle, a intérêt à assurer l'efficacité de la procédure, et il y a toutes les chances qu'elle le fasse. L'expérience récente du Tribunal de la concurrence montre que si on lui en donne le mandat, le tribunal l'exercera dans le sens de la diligence et de la promptitude. En fait, il peut arriver parfois que les parties trouvent toutes les deux leur intérêt à faire traîner les choses, mais le public, lui, peut avoir un intérêt déterminant à ce que le litige soit réglé du fait de certaines questions qui y sont soulevées. Le Tribunal de la concurrence a récemment institué l'obligation de plaider selon un calendrier déterminé au préalable[77]. Dans les cas où il y va de l'intérêt public que soient résolues des questions importantes de droit ou de juridiction, des questions constitutionnelles par exemple, un tribunal peut renvoyer l'affaire directement à la Cour d'appel fédérale. On devrait avoir recours à cette

procédure plus souvent, et une disposition analogue devrait s'appliquer aux actions ordinaires[78]. Encore une fois, la gestion des instances par la cour dans le cadre d'une structure souple permettrait plus facilement d'atteindre les buts de la célérité et de l'efficacité.

Grâce à une bonne gestion des instances, la cour peut fixer un calendrier qui sera respecté sauf circonstances particulières. Un seul juge affecté à la gestion d'une instance peut plus facilement contrôler la conformité au calendrier que des juges différents à chaque étape, qui ignorent la raison d'être même du calendrier.

Il faut reconnaître qu'il peut se produire des événements susceptibles de mettre en cause un calendrier où sont en jeu des questions d'intérêt public exigeant une prompte décision. Les attaques dont ont récemment fait l'objet la juridiction et la composition du Tribunal de la concurrence sont des exemples où l'on a cherché à contrecarrer les efforts du Tribunal par des événements indépendants de leur volonté. Il y a cependant un mécanisme par lequel les problèmes de cette nature peuvent être réglés plus rapidement que par les méthodes habituelles. Il s'agit du renvoi direct par le Tribunal lui-même à la Cour d'appel fédérale en vertu du paragraphe 28(4) de la *Loi sur la Cour fédérale*[79]. Le renvoi sommaire à la Cour suprême du Canada est aussi possible dans les cas où l'intérêt public le justifie[80].

Il arrive souvent aujourd'hui que les motions préliminaires normales (dont il y a beaucoup trop) soient entendues par un juge ou un protonotaire différent chaque fois. Par conséquent, à chaque motion, le juge ou le protonotaire en cause doit être instruit de la nature de l'affaire, soit en général, soit parfois de manière extrêmement détaillée, selon la motion dont il s'agit. Cela est particulièrement vrai des requêtes en injonction. Pourquoi ne pas faire en sorte que le même juge entende toutes les motions préliminaires d'une instance donnée? Après tout, même la motion la plus simple peut exiger des milliers de dollars de temps d'avocat et plusieurs heures de celui de la cour. Ces délais pourraient être considérablement réduits si les juges étaient déjà familiarisés avec les faits et les questions de l'instance. L'unicité du juge favoriserait aussi le développement des connaissances spéciales dans la magistrature. Cela se fait systématiquement aux États-Unis. Le juge responsable de l'instance pourrait acquérir un sentiment de continuité et mieux peser les facteurs d'équité en jeu dans la cause. En outre, cette innovation ne nécessiterait aucun changement à la législation ni même aux règles, mais de simples instructions du juge en chef adjoint de la Cour fédérale et des changements administratifs au fonctionnement et au calendrier de travail de la Cour. On trouve maintenant un mécanisme de cette nature dans les Règles de pratique de l'Ontario pour les procès complexes[81].

J'admets que l'attribution d'une affaire à un juge déterminé aux fins de gestion des instances est susceptible d'inquiéter les parties touchant les questions urgentes. Les juges de la Cour fédérale voyagent d'un bout à l'autre du Canada, et les avocats des parties peuvent se trouver dans des villes différentes. Je proposerais que ces questions urgentes soient réglées par un recours plus fréquent à la visioconférence. Je proposerais aussi que, lorsqu'il dresse le calendrier des diverses étapes de la procédure, le juge responsable de la gestion de l'instance détermine les questions interlocutoires à renvoyer à tel ou tel protonotaire pour décision, sous réserve toujours de son contrôle, qui reste décisif. Je recommanderais aussi que le juge chargé de l'affaire soit habilité à exiger des parties qu'elles fournissent des interrogatoires par écrit au lieu ou en plus des interrogatoires préalables oraux, à son gré. Les appels d'ordonnances ou de jugements du juge responsable de l'affaire devraient être assujettis à l'autorisation d'un juge différent seulement en cas de conflit ou lorsque se pose une question difficile de droit.

L'un des inconvénients possibles du système de la gestion des instances est qu'il rendrait moins facile de soumettre une motion préliminaire à bref délai. Le système actuel se prête remarquablement à ce genre de mesures, peut-être trop et probablement plus que le système américain[82]. On pourrait en effet soutenir que c'est une bonne chose qu'il soit moins facile de soumettre des motions préliminaires, étant donné qu'elles sont fréquentes et, à mon sens, en grande mesure inutiles. Cependant, les délais d'accès ont pour conséquence le retardement du procès. D'après mon expérience, il semble que pour chaque jugement de première instance dans une affaire de brevet soumise à la Cour fédérale, il y a en moyenne environ six à dix motions préliminaires. Cela fait tout simplement trop d'actes de procédure et devrait être découragé.

Une mise en garde s'impose cependant. Je ne pense pas que le juge qui entend toutes les motions préliminaires devrait présider le procès. Le juge du fond devrait pouvoir aborder l'affaire l'esprit complètement libre de préjugés. Il devrait être exempt des effets de «lavage de linge sale» que provoquent souvent les motions préliminaires.

LA COMMUNICATION DU NOM DU JUGE DU FOND

Je veux ici répéter une autre proposition facile à mettre en pratique et qui devrait être appliquée dans l'intérêt des plaideurs. Il ne faut pas oublier que l'appareil judiciaire est fait pour les parties, c'est-à-dire pour le secteur du public qui doit y avoir recours. Cette proposition est tout simplement que la Cour communique, au moment de la fixation de la date du procès, le nom du juge qui présidera celui-ci. À l'heure actuelle, on ne sait pas qui présidera jusqu'à ce que le juge entre dans la salle d'audience au moment du procès. La raison d'être de cette pratique est vraisemblablement la volonté d'empêcher la «course aux juges» chez les avocats désireux d'éviter un juge donné. Cependant, lorsque les deux avocats sont informés à l'avance de l'identité du juge du fond, chaque partie peut évaluer la situation. J'ai le sentiment que les avocats qui font correctement leurs recherches auront alors une idée des habitudes antérieures du juge en cause et que les transactions seront favorisées. Cela se fait couramment aux États-Unis. On éviterait en outre ainsi d'éventuelles situations de conflit d'intérêts, qui surgissent à l'occasion. Il peut par exemple arriver qu'un juge se voie attribuer une instance où l'un des avocats est un parent ou un ex-associé de fraîche date, auquel cas il doit se récuser. Il en résulte des délais inutiles.

Afin d'éviter que les avocats ne se trouvent soudain indisposés (ô mânes de Rumpole!) ou ne recourent à des motions fallacieuses à l'annonce du nom du juge du fond, on pourrait établir une règle interdisant tout nouvel acte de procédure après l'inscription de la cause au rôle.

Aux États-Unis, on attribue une affaire de brevet à un seul juge dès le départ. C'est ce juge qui entendra toutes les motions préliminaires, établira le calendrier des interrogatoires et communications préalables -- et fixera même la date du procès. Il la fixera bien avant que les étapes préliminaires ne soient achevées, de manière qu'elles le soient conformément au calendrier. C'est un autre juge qui présidera le procès. Il en résulte qu'une affaire complexe de brevet peut être jugée aux États-Unis en un an à un an et demi à partir de l'introduction de l'instance, alors qu'il faut normalement compter pour cela trois à quatre ans au Canada[83].

LA GESTION DES DÉCISIONS

Il serait très injuste envers la Cour fédérale de donner à entendre que les longs délais entre l'audience et la date du prononcé du jugement sont la règle plutôt que l'exception. Cependant, il est déjà effectivement arrivé que s'écoulent de longs délais au niveau de la première instance. On

pourrait citer des exemples où jusqu'à quatre ans ont passé entre la clôture des débats et le prononcé du jugement. Un délai de cet ordre de grandeur peut avoir des effets terribles sur l'une ou l'autre ou les deux parties au litige. On ne voit guère comment il pourrait être considéré comme acceptable. Le brevet et l'enregistrement de dessins industriels ont tous deux une durée limitée. Il n'est manifestement pas dans l'intérêt public qu'un tribunal mette plusieurs années à rendre sa décision après la clôture des débats.

Les délais de cet ordre mettent les parties et leurs avocats dans une situation peu enviable. Ils doivent alors en effet porter plainte auprès du juge de première instance ou du juge en chef adjoint de la Division de première instance, toujours dans la crainte, justifiée ou non, de susciter leur ressentiment.

J'ai proposé plus haut la «gestion des instances» comme moyen d'accélérer la procédure de contestation et de la rendre plus efficace. Les longs délais avant le prononcé des jugements iraient à l'encontre de ce but. Je recommande que l'on institutionnalise la méthode de la «gestion des décisions». Je recommande que la Cour soit tenue, après un délai fixe, d'informer les parties de l'état d'avancement de leur affaire et de leur donner une idée du moment où elles peuvent espérer le prononcé du jugement. Dans tous les cas, six mois après l'audience semblerait une norme raisonnable. Après six mois, l'une des parties ou les parties auraient le droit de demander au juge en chef adjoint d'envisager de libérer le juge en cause d'autres longues instructions ou audiences en attendant le prononcé du jugement attendu. L'importance d'une prompte décision sur l'affaire peut alors être rappelée à la Cour, systématiquement et librement, selon les besoins. Après tout, à quoi sert à une partie d'avoir gain de cause si le jugement est prononcé après sa faillite?

LE PERSONNEL DE RECHERCHE ET DE SOUTIEN

Ce n'est pas l'objet de la présente étude d'examiner la question de savoir si la Cour fédérale du Canada dispose à ses deux niveaux de suffisamment de personnel de recherche et de soutien ou de voir quelles mesures il faudrait prendre à cet égard relativement au Tribunal de la propriété intellectuelle proposé (voir le chapitre VIII). Il est cependant évident que, pour remplir ses tâches, tout tribunal ou toute cour a besoin de ressources suffisantes d'assistance professionnelle et administrative.

Ainsi, dans le cours de cette étude, nous avons eu la chance de bénéficier d'une excellente coopération de la part du personnel administratif de la Cour fédérale. Cependant, l'aide qu'il pouvait nous apporter était limitée par un manque de statistiques utiles pour les fins de notre étude. Nous avons dû calculer nous-mêmes, par extrapolation ou autrement, une bonne partie des statistiques données à l'appendice. On devrait demander à la Cour fédérale de rendre des comptes plus détaillés et plus accessibles sur la nature de ses activités et lui attribuer les ressources nécessaires pour ce faire, si elle ne les a pas déjà.

Ces besoins de ressources augmenteront au fur et à mesure du développement du travail de la Cour ou du Tribunal. Il est donc nécessaire d'examiner régulièrement les besoins de la Cour ou du Tribunal pour faire en sorte qu'il y soit satisfait.

LE JUGEMENT SOMMAIRE

Le jugement sommaire est une autre façon d'accélérer le règlement des instances à la Cour fédérale[84]. C'est une procédure rare -- et il y a de bonnes raisons à cela --, mais beaucoup plus rare qu'elle ne devrait. La règle régissant le jugement sommaire, formulée par M. le juge Thurlow, est essentiellement la suivante :

Le jugement sommaire n'est possible à la Cour fédérale que lorsqu'il n'y a rien de sujet à controverse dans l'ensemble du litige ou dans une ou plusieurs parties de celui-ci. Même lorsque tous les faits nécessaires ont été admis et que seul le résultat juridique reste controversé, le jugement sommaire ne peut être appliqué si la question de droit est importante ou passablement litigieuse[85].

Il n'arrive pas très souvent que ni les questions de fait ni les questions de droit ne soient sujettes à controverse. Un critère aussi absolu est difficile à remplir. Même si les éléments de preuve recueillis en interrogatoire préalable peuvent être contredits au procès, les aveux faits en interrogatoire préalable peuvent être de nature à justifier un jugement sommaire, en particulier dans les cas où les principes juridiques découlant de ces éléments de preuve sont sans ambiguïté. Peut-être le temps est-il venu de donner une interprétation plus large à la règle 341.

La Cour fédérale se montre peu disposée à accepter les éléments de preuve recueillis en interrogatoire préalable comme base d'un jugement sommaire. Elle souscrit au principe selon lequel les éléments de preuve peuvent être différents au procès. Il me semble difficile, en principe, de dire que les éléments de preuve recueillis en interrogatoire préalable, communiqués sous serment et conçus pour être invoqués par les parties, ne devraient pas être décisoires. S'il y a une véritable erreur, elle devrait être corrigée sur-le-champ plutôt qu'au procès.

Dans une affaire récente, la Cour a estimé que cette règle ne pouvait être invoquée pour décider l'ensemble d'une poursuite[86]. En l'espèce, tous les faits nécessaires pour tirer une conclusion de droit avaient été admis, mais la Cour a refusé de formuler cette conclusion.

Le critère actuel semble trop restrictif. À mon avis, il a rendu superflues les règles relatives au jugement sommaire. Je reconnais, en revanche, que la Cour doit veiller à ce que le jugement sommaire ne soit pas accordé trop facilement. S'il l'est, on se retrouvera tout simplement avec une étape de plus dans la procédure, qui entraînera systématiquement l'interjection d'un autre appel et la nécessité d'encore plus de temps et de dépenses.

Il est intéressant de noter que le paragraphe 20 des Règles de procédure civile prises en vertu de la *Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires* (Ontario) a entraîné des décisions contradictoires. Ces décisions ont été étudiées récemment par le juge Henry dans l'arrêt *Pizza Pizza Ltd. c. Gillespie*[87]. Selon l'un des principes appliqués dans les décisions, le tribunal devrait adopter l'interprétation étroite qui prévalait au temps de l'ancienne règle 58(2) de l'Ontario et prévaut maintenant à la Cour fédérale. L'autre principe appliqué dans les décisions trouve sa première expression dans l'arrêt *Vaughn v. Warner Communications Inc.*[88], dû à la plume de Madame le juge Boland. Elle soutient dans cet arrêt que la règle 20, en cas de requête en jugement sommaire, prescrit au tribunal d'examiner de très près le bien-fondé de l'action à sa phase préliminaire. Elle pose en outre que le tribunal peut examiner librement les questions de fait et de droit en vue de déterminer s'il y a une question authentique à décider. Le juge Henry a accepté le critère plus large selon lequel

«le critère n'est pas la question de savoir si le demandeur ne pourrait absolument pas obtenir gain de cause au procès».

À mon avis, le critère défini par le juge Henry pourrait très bien être adopté par la Cour fédérale. Le juge Henry a suivi un jugement non publié du 25 mai 1990[89] où le juge Farley soutenait que «l'on devrait épargner aux parties l'angoisse et les dépenses d'un long et coûteux procès après un délai d'attente indéterminé». Il semble que la règle 341 de la Cour fédérale soit suffisamment large pour englober les principes formulés par le juge Henry plutôt que d'être réduite à l'interprétation plus étroite qui guide la Cour fédérale à l'heure actuelle.

LES FRAIS ET DÉPENS

C'est un principe fondamental du droit canadien que les dépens doivent suivre la cause. C'est aussi un principe fondamental que les dépens ne constituent normalement qu'une indemnité, et non une rétribution. En conséquence, la partie qui obtient gain de cause ne recouvre pas normalement plus que les frais qu'elle a réellement engagés et, en fait, recouvre habituellement un peu moins que ses dépenses réelles.

La partie qui obtient gain de cause ne recouvre normalement qu'une partie de ses frais aux dépens de la partie qui succombe, et celle-ci paie ses propres frais. Le tribunal qui décide autrement doit donner des raisons claires et irrésistibles justifiant qu'il s'écarte de cette règle fondamentale. Les dépens applicables aux honoraires et débours sont fixés par des tarifs établis conformément aux règles des tribunaux respectifs et peuvent être «taxés» en cas de contestation. En règle générale, les dépens adjugés conformément à ces principes ne représentent normalement environ que de la moitié aux deux tiers des frais d'honoraires et débours réels d'une partie.

On peut soutenir qu'il est peut-être malheureux dans certains cas que les parties obtenant gain de cause ne puissent normalement rentrer entièrement dans leurs frais. Le défendeur qui obtient gain de cause paie de sa poche même après l'avoir emporté dans un litige qu'il n'avait pas recherché. Le demandeur qui obtient gain de cause, lui, peut voir une partie de ses dommages-intérêts se retrouver entre les mains des avocats. Les dépens complets, qu'on appelle aussi «dépens procureur-client», ne sont normalement adjugés que si la partie adverse s'est rendue coupable d'actes manifestement abusifs, dilatoires, oppressifs ou indignes de la profession, actes justifiant ce que l'on considère comme des dépens punitifs[90].

La possibilité de la condamnation d'une partie aux dépens a pour effet de dissuader de la contestation non fondée. Cependant, un système arbitraire d'adjudication des dépens peut détourner de l'accès aux tribunaux. En conséquence, la question des dépens et de leur quantité doit être laissée à la discrétion de la Cour elle-même. Ce pouvoir discrétionnaire doit cependant être exercé avec discernement.

Ce système n'est pas particulier au droit de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas non plus un problème dans cette branche du droit lorsque deux «Goliaths» se bagarrent dans une grosse affaire de brevet ou de marque de commerce[91]. Cependant, il est facile de voir que cela peut devenir un problème dans d'autres circonstances, et que les difficultés du système peuvent se trouver aggravées dans les litiges de propriété intellectuelle du fait de l'importance des frais en cause. Ainsi, si un demandeur riche poursuit un défendeur relativement pauvre, celui-ci, écrasé par les frais judiciaires, peut gagner le procès tout en perdant la guerre. Comme nous l'avons vu plus haut, les litiges de brevet coûtent très cher à cause de l'ampleur des procédures d'interrogatoire et de communication préalables et du recours aux témoins experts.

Inversement, un demandeur relativement impécunieux ayant une bonne cause d'action peut se voir incapable d'intenter une action valable en matière de brevet ou de droit d'auteur. Le risque de devoir payer non seulement ses propres frais mais aussi ceux de la partie adverse peut exercer un réel effet de dissuasion. Même en cas de succès assuré, il se peut que les dommages-intérêts escomptés ne justifient pas le risque, et que l'impossibilité de récupérer entièrement les frais pèse dans le même plateau de la balance.

Il est même possible que de très grosses entreprises considèrent les frais judiciaires comme de simples dépenses d'affaires, et relativement peu importantes, sachant très bien que dans certains cas la partie adverse sera réduite à la liquidation de son entreprise. La législation canadienne actuelle offre très peu de moyens contre une stratégie de cette nature, aussi longtemps que la partie en cause garde quelque semblant de droit de poursuivre son action ou sa contestation.

Un brevet faible entre les mains d'une entreprise forte est une chose dangereuse. Le recours plus fréquent mais plus judicieux aux procédures de jugement sommaire pourrait éliminer certains litiges non fondés. La condamnation aux dépens est un autre instrument que le tribunal peut utiliser pour résoudre ce problème.

LE PACTUM DE QUOTA LITIS

On pourrait peut-être résoudre en partie certains de ces problèmes, au moins à l'avantage du demandeur faible, en promouvant le système du *pactum de quota litis* ou pacte d'honoraires d'avocat. Ce système consiste essentiellement en ceci qu'un avocat peut accepter la cause d'un demandeur en contrepartie de ce qui revient à un «pourcentage de l'action». Normalement, cela veut dire que le demandeur paiera les débours dans tous les cas, mais que s'il a gain de cause, ses avocats auront droit à une partie convenue des dépens adjugés, habituellement entre 20 et 30 % (encore que j'aie connaissance de cas où la proportion a atteint 40 %). Si le demandeur est débouté, son avocat ne reçoit pas d'honoraires et ne sera que défrayé de ses débours. L'avantage du pacte d'honoraires d'avocat est qu'il donne accès aux tribunaux à des personnes ayant une bonne cause d'action mais qui n'auraient peut-être pas pu autrement ester en justice faute de ressources financières.

De nombreux inconvénients virtuels sont cependant souvent reprochés à ce système. Ainsi il peut inciter des avocats inexpérimentés, avides de transactions fondées sur la valeur négative, à la spéculation et au harcèlement par voie de contestation en justice. Il peut aussi enlever tout semblant d'objectivité à l'avocat du demandeur, qui reste lié par son devoir d'officier de justice. Dans le pire des cas, il peut conduire à cette «chasse aux ambulances» aussi indécente qu'opportuniste que l'on a vue après la tragédie de Bhopâl, en Inde.

Le pacte d'honoraires d'avocat est à l'heure actuelle autorisé dans toutes les provinces canadiennes sauf en Ontario. Cette question est normalement du ressort provincial, puisqu'elle concerne un contrat entre le procureur et son client et la réglementation professionnelle[92]. Je voudrais cependant faire valoir, à titre préliminaire et sous réserve de confirmation sur le plan constitutionnel, la thèse que le Parlement fédéral serait habilité à édicter des dispositions législatives, ou que la Cour fédérale pourrait formuler des règles, touchant la question du pacte d'honoraires d'avocat à la Cour fédérale même, dans la mesure où il s'agit là d'un aspect nécessaire et inséparable d'un dispositif de réglementation fédéral, à savoir le fonctionnement de la Cour. En outre, cela favoriserait l'uniformité et supprimerait l'exception actuelle relative aux avocats ontariens plaidant à la Cour fédérale. Après tout, si un avocat ontarien se trouve aux

prises avec un membre du barreau d'une autre province qui peut accepter le *pactum de quota litis* alors que lui-même ne le peut pas, on peut réellement parler d'inégalité des chances.

D'après mon expérience, le pacte d'honoraires d'avocat n'est pas une question urgente à l'égard des affaires de propriété intellectuelle. Si l'on envisage de mettre sur pied un système de cette nature, il serait prudent de prévoir certaines garanties. Ainsi tout pacte d'honoraires devrait être soumis à l'approbation de la Cour. On devrait au moins prescrire la divulgation complète à la Cour afin de faire en sorte que la proportion d'honoraires ne soit pas excessive. Dans son propre intérêt, on ne devrait pas permettre au client de renoncer à l'avance à l'approbation de la Cour. De plus, on devrait envisager sérieusement la possibilité d'exiger que l'existence d'un pacte d'honoraires soit révélée aux autres parties. Certains diront peut-être que cela ne regarde personne d'autre que le procureur et son client; cependant, si la partie adverse est entraînée dans un litige important dans une intention peut-être plutôt spéculative, elle peut avoir droit à un cautionnement pour dépens ou à quelque autre garantie. La question de l'existence d'un pacte d'honoraires peut alors avoir sa pertinence. Le problème de la divulgation est vraiment très délicat et justifie un examen plus détaillé.

Quoi qu'il en soit, à propos de la question du pacte d'honoraires, il ne faut pas oublier le fait plutôt évident que ce pacte n'est de pratiquement aucune utilité au défendeur, à moins qu'il n'exige une somme considérable en demande reconventionnelle.

LES HONORAIRES D'AVOCAT

Dans une action en justice, les notes réelles envoyées par les avocats à leurs clients, qui ne figurent pas au procès-verbal, seront très probablement plus élevées que la note taxée et autorisée par le tribunal[93]. Comment les avocats calculent-ils leurs honoraires? La plupart se font rémunérer selon un taux horaire. D'autres facteurs sont aussi pris en considération, tels que la complexité et l'importance de l'affaire et les résultats obtenus.

Il n'est pas inutile de rappeler au public que les honoraires d'avocat sont assujettis à l'examen des tribunaux dans les cas où le client est mécontent de la note qu'il reçoit de son avocat. La procédure de «taxation», comme on l'appelle, consiste pour le client à demander au tribunal d'examiner sa note d'honoraires à la clôture des débats[94]. Il arrive assez souvent que la Cour réduise la note de l'avocat. Les principes applicables à la taxation d'un mémoire de dépens ont été formulés dans deux arrêts fréquemment cités rendus en Ontario[95].

LES ASSURANCES ET LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La contestation en matière de propriété intellectuelle est, de par sa nature même, une entreprise aussi complexe que coûteuse. Ainsi le coût d'une seule action en contrefaçon de brevet peut facilement dépasser plusieurs centaines de milliers de dollars. Ces frais sont particulièrement inquiétants dans la mesure où ils peuvent servir d'arme anticoncurrentielle à des plaideurs puissants pour dissuader les parties plus faibles de faire réellement valoir leurs droits. Une grosse entreprise peut ainsi se voir capable d'éliminer ou de limiter sa concurrence sur un marché dépendant de ces droits de propriété intellectuelle.

L'une des solutions possibles à ce problème est la promotion d'une assurance frais judiciaires conçue pour indemniser les parties des frais qu'elles pourraient devoir engager pour intenter ou contester une action en contrefaçon[96].

Les assureurs et réassureurs tels que Lloyds (Londres), par suite de ce qu'ils considèrent actuellement comme une normalisation de la procédure judiciaire, s'intéressent à l'élaboration d'une nouvelle police d'assurance adaptée aux besoins particuliers du détenteur de brevet voulant être indemnisé de frais judiciaires éventuels, au cas où la nécessité surgirait de faire valoir ses droits. Cette assurance sera d'une aide inappréciable au titulaire de brevet cherchant à limiter les risques de frais judiciaires, en particulier dans la mesure où il peut se voir obligé de faire valoir ses droits contre des contrefacteurs sans licence ou de garantir le paiement d'honoraires d'avocat à cette fin. Une assurance de cette nature permet à une petite entreprise titulaire de brevet d'une part de dissuader réellement les contrefacteurs éventuels de contester une action en justice, et d'autre part de signer des accords de financement et des contrats de licence qu'elle n'aurait pas pu signer autrement. En fait, elle permet à un petit breveté de protéger réellement son marché dans une nouvelle opération.

Cette assurance peut être prise par un breveté voulant être indemnisé de ses frais judiciaires autorisés, à condition qu'ils soient engagés dans la poursuite d'une partie non liée devant la Cour fédérale américaine à l'égard d'activités de contrefaçon menées aux États-Unis et mettant en jeu un brevet valablement délivré dans ce pays. On offre également des polices d'assurance frais judiciaires pour la protection des brevets délivrés au Royaume-Uni ainsi que dans un certain nombre de pays d'Europe continentale. Sont offertes depuis peu des polices d'assurance pour les titulaires de brevet susceptibles d'intenter des actions en contrefaçon au Canada.

En général, on offre beaucoup moins souvent une protection contre les frais éventuels de contestation d'action, étant donné que les assureurs répugnent à assurer contre des événements qui dépendent de l'assuré; en l'occurrence, l'assuré peut décider de produire l'article, de copier l'écrit ou de reproduire le procédé protégé par un titre de propriété intellectuelle. La protection contre la contestation, quand elle est offerte, est en général rigoureusement limitée et souvent donnée seulement dans le cadre d'une police générale contre les frais judiciaires commerciaux. Cependant, une police d'assurance contestation a récemment été élaborée, et l'on pense qu'elle sera mise sur les marchés américain et canadien dans un avenir prévisible.

Une assurance responsabilité civile générale plus large que dans le cas des brevets est offerte aux secteurs de l'édition et du cinéma contre les frais judiciaires aussi bien qu'à l'égard de la responsabilité civile pour atteinte au droit d'auteur, diffamation verbale ou par écrit ou atteinte à la vie privée. Je prévois que les industriels et les commerçants du Canada voudront de plus en plus se munir d'une assurance contre les frais judiciaires et peut-être les dommages-intérêts en matière de propriété intellectuelle.

LES SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE ET LES RECOURS COLLECTIFS

Nous en sommes maintenant au Canada au commencement d'une ère complètement nouvelle avec l'élargissement du champ d'action des sociétés de gestion collective que permet la *Loi sur le droit d'auteur*. Avant les modifications de 1988, l'activité collective était restreinte au domaine du droit d'exécution musicale. Elle peut maintenant être menée dans n'importe quel domaine du droit d'auteur. Certains signes indiquent que les sociétés de gestion collective sont en plein essor dans les domaines de la photocopie, de l'enseignement et du cinéma.

Les sociétés de gestion collective auront des effets notables sur le système de contestation. Le principe même de la gestion collective est de permettre à des particuliers de percevoir, grâce à une organisation large et efficace, des droits qu'il n'aurait pas autrement été possible de percevoir.

En effet, aucun compositeur ou écrivain, quelque succès qu'il ait, ne peut se permettre de faire le tour de toutes les stations de radio et salles de concert du Canada, et encore moins du monde entier, pour percevoir quelques dollars ici et là. Tout l'intérêt du système de la gestion collective est de permettre aux titulaires de droits d'auteur de recevoir réellement les redevances et tantièmes qui leur reviennent, en dépit du fait que dans chaque cas particulier, la somme soit si petite qu'elle ne pourrait guère être perçue individuellement. La gestion collective est une solution élégante dans la mesure où elle permet aux créateurs de recevoir une juste rétribution pour tous les cas d'utilisation courants de leurs oeuvres, conformément aux principes du droit d'auteur et tout en donnant aux utilisateurs de ces oeuvres une licence à un coût de transaction très bas.

Les sociétés de gestion collective existent depuis de nombreuses années dans le domaine du droit d'auteur musical. Chaque pays où des oeuvres musicales sont interprétées a normalement une seule association chargée de gérer les droits d'exécution de ses membres. Ainsi la *Performing Rights Society* (PRS) du Royaume-Uni et l'*American Society of Composers, Authors and Publishers* (ASCAP) ont une longue histoire derrière elle. La règle d'une seule association par pays a pour exception notable le cas des États-Unis. Les radiodiffuseurs américains, au début des années 1930, se sont vu refuser le droit d'utiliser les oeuvres musicales à moins de verser des redevances à l'ASCAP, sommes qu'ils estimaient excessives et de nature à favoriser les effets monopolistiques. Ils ont donc constitué dans les années trente une nouvelle société de gestion collective, *Broadcast Music Inc.* (BMI). Au Canada, des inquiétudes semblables ont donné lieu au rapport de la Commission Parker en 1935 et, par suite, à la création de la Commission d'appel du droit d'auteur pour protéger l'intérêt public.

En outre, une filiale de BMI, BMI Canada Ltd., fut créée au Canada pour faire concurrence à la Société de droits d'exécution du Canada, association ayant précédé l'Association des compositeurs, auteurs et éditeurs du Canada. BMI Canada Ltd. est plus tard devenue la PROCAN (Société de droits d'exécution du Canada Limitée).

Récemment, du fait des succès remportés par la Commission d'appel du droit d'auteur dans la protection de l'intérêt public et des gains d'efficience à attendre de l'existence d'une seule association au Canada, les deux associations traditionnelles de droits d'exécution musicale ont fusionné pour devenir la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

La Commission d'appel du droit d'auteur (appelée aujourd'hui Commission du droit d'auteur) a été présidée par les juges en chef Thorson et Thurlow et par M. le juge Chevalier. Dans le cas des deux premiers, il convient de faire observer qu'elle était dirigée par un juge qui était aussi juge en chef de la cour qui entendait les appels de ses décisions. On ne peut que féliciter toutes les personnes en cause que ce système ait bien marché, mais il ne devrait pas être répété. On devrait appliquer le principe suivant lequel un magistrat membre d'un tribunal ne devrait pas être membre de la cour ayant juridiction d'appel à l'égard de ce tribunal.

En 1988, des modifications législatives importantes ont apporté des changements notables à la gestion collective du droit d'auteur au Canada. Les sociétés de gestion collective ont maintenant un champ d'action beaucoup plus large, n'étant plus limitées à tel ou tel domaine. Nous avons un régime «reconduit» pour le droit d'exécution musicale, et un nouveau régime, pas encore mis à l'épreuve, pour d'autres domaines comme la reprographie. La Commission du droit d'auteur n'est pas automatiquement mise en jeu dans ces nouveaux domaines, étant donné que les parties peuvent décider de conclure n'importe quel accord. Le directeur des enquêtes et recherches nommé en vertu de la *Loi sur la concurrence* peut avoir un rôle à jouer dans le cas des accords conclus de gré à gré. Il faut examiner attentivement la question de savoir si ce système

suffira à protéger l'intérêt public. Je recommande que l'on suive de très près l'évolution dans ce domaine de la gestion collective des droits autres que celui d'exécution musicale, afin de déterminer si un système de licence obligatoire plus proche du système traditionnel du droit d'exécution ne devrait pas être appliqué à la place. Le système canadien antérieur marchait très bien, sauf pour ce qui est de la nécessité des comparutions annuelles.

Lorsqu'une société de gestion collective engage une procédure, il s'agit en fait d'une sorte de recours collectif au nom de ses membres. Parfois, le litige concerne des sommes tout à fait insignifiantes. Il peut aussi arriver qu'il ne mette pas en jeu un principe plus important que la relance d'un utilisateur peu disposé à payer des droits. Il se peut que la société exerce le recours dans le souci de faire un exemple et de maintenir la vigilance. Cependant, les sociétés de gestion collective ont aussi été engagées dans des litiges d'importance historique au Canada et continueront de l'être. Nous reparlerons plus loin de la question de savoir si certains de ces litiges importants ne pourraient pas être évités par une réforme plus avisée du droit.

Quoi qu'il en soit, je veux en venir pour l'instant à ceci que les petits litiges (les affaires de «recouvrement») représentent souvent une perte de temps pour la Cour fédérale, un gaspillage de l'argent des sociétés de gestion collective et finalement un préjudice pour le malheureux défendeur qui doit ou bien payer la petite créance, ou bien la contester devant la Cour fédérale[97]. Il y a, à mon avis, une meilleure solution du point de vue de tous les intéressés. Cette solution serait la création d'un «tribunal des petites créances» de juridiction fédérale en matière de propriété intellectuelle, dans le cadre d'un Tribunal de la propriété intellectuelle. La compétence de ce tribunal des petites créances s'étendrait jusqu'à une somme fixée arbitrairement, 10 000 dollars par exemple, et le seul redressement possible qu'offrirait cette procédure expéditive serait le paiement de dommages-intérêts ou de droits de licence selon un tarif approuvé. Cette question sera analysée de manière plus approfondie au chapitre VIII.

CHAPITRE II - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

POURQUOI LES LITIGES COÛTENT-ILS SI CHER?

I. **Il faudrait clarifier la règle 448 de la Cour fédérale de manière que la communication et l'interrogatoire préalables illimités ne soient pas autorisés systématiquement. Les procédés fondés sur le refus de coopérer et l'usage de moyens dilatoires pourraient être sanctionnés sur-le-champ par une condamnation aux dépens et, en cas de récidive, par une assignation pour outrage au tribunal.**

II. **L'interrogatoire préalable de tiers ne devrait pas être autorisé systématiquement.**

III. **On devrait affirmer plus vigoureusement l'obligation de divulgation complète pour toutes les parties en matière de production des documents pertinents à l'égard des questions définies par les actes de procédure.**

IV. **Il devrait y avoir dans les Règles de pratique de la Cour fédérale une disposition autorisant les avocats à conclure un *pactum de quota litis* avec leurs clients, sous le contrôle de la Cour, afin de permettre l'accès à celle-ci dans les affaires de propriété intellectuelle.**

V. **On devrait inciter la Cour à faire usage de son pouvoir discrétionnaire en matière de frais et dépens afin de détourner avocats et parties des motions inutiles, des interrogatoires préalables interminables et oppressifs et des méthodes qui ralentissent les procédures et en font augmenter les frais.**

VI. **Il faudrait clarifier la règle 465(5) de la Cour fédérale de manière à ce que les tribunaux canadiens gardent le contrôle des procédures canadiennes.**

VII. **On devrait opérer plus systématiquement la séparation des questions dans les procès, en particulier dans les actions en contrefaçon de brevet.**

VIII. **On devrait continuer de renvoyer les questions de dommages-intérêts à un protonotaire, lequel devrait être habilité à rendre une décision plutôt qu'à rédiger un simple rapport.**

IX. **La Cour devrait systématiquement assurer une gestion dynamique des instances.**

X. **Il est recommandé d'institutionnaliser un système de «gestion des décisions» afin que les décisions soient rendues sans délais indus.**

XI. **La Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale devraient se voir attribuer suffisamment de ressources administratives et professionnelles pour satisfaire à leurs besoins. Elles devraient pouvoir fournir des statistiques plus utiles et plus détaillées sur leurs activités.**

XII. **Le juge responsable d'une affaire devrait pouvoir rendre ses décisions sur les motions interlocutoires par le moyen de la visioconférence, dans tous les cas où c'est faisable.**

XIII. **Le juge responsable d'une affaire devrait définir les questions à confier aux protonotaires. De même, il devrait être habilité à exiger des interrogatoires par écrit en plus ou à la place des interrogatoires oraux, lorsqu'il l'estime nécessaire.**

XIV. **Il faudrait contrôler de près l'effet de l'activité des sociétés de gestion collective dans les cas où il n'y a pas de surveillance obligatoire par la Commission du droit d'auteur pour protéger l'intérêt public.**

XV. **On devrait envisager à long terme l'inscription dans les lois de sanctions contre les litiges de mauvaise foi ou dilatoires relatifs à la propriété intellectuelle.**

XVI. **En principe, rien ne s'oppose à l'indemnisation des parties à toute espèce d'action en atteinte à la propriété intellectuelle soit par l'assurance générale contre les risques de responsabilité civile, soit par l'assurance frais judiciaires.**

XVII. **Le gouvernement et le secteur privé devraient envisager la possibilité d'augmenter l'offre de ces assurances et d'y sensibiliser les utilisateurs éventuels dans tous les domaines de la propriété intellectuelle, afin de faire en sorte que les titulaires des droits de cette nature puissent les faire valoir et les fassent effectivement valoir. Si elles réussissent, ces mesures contribueront à limiter les incidences anticoncurrentielles et autres effets de distorsion des dépenses trop souvent prohibitives qu'entraîne la contestation en matière de propriété intellectuelle.**

XVIII. **On devrait accorder plus facilement des jugements sommaires dans les cas où des aveux sont faits en cours d'interrogatoire préalable ou à d'autres moments de la procédure, et ces jugements devraient être soumis à un critère plus large que ce n'est actuellement le cas.**

XIX. **On devrait envisager la possibilité d'élaborer un mécanisme par lequel, le cas échéant, une requête en injonction interlocutoire puisse être transformée en un examen au fond.**

CHAPITRE III

L'EXPERTISE, LA FORMATION ET L'INFORMATION

LA MAGISTRATURE ET LES CONNAISSANCES SPÉCIALES

Qu'on me permette de citer encore une fois mon défunt ami, Harold Fox, qui, en 1939, en l'un de ses moments de franc-parler, formulait les observations suivantes sur la magistrature canadienne :

> «Or, qui est le juge? En toute déférence, on a vite fait de répondre à cette question. Il est, bien sûr, un homme de loi; cependant, comme c'est le cas dans d'autres professions, il y a homme de loi et homme de loi. Qui plus est, la qualité d'homme de loi ne garantit certainement pas que l'on comprendra les problèmes scientifiques. L'opinion commune est, bien sûr, que les juges sont nommés pour leur longue expérience et leurs connaissances étendues en matière de droit -- et que les considérations partisanes ne jouent jamais aucun rôle dans leur choix. Mais je pense, sans vouloir offenser personne, que je peux attirer l'attention sur les faits connus. Le juge est plus souvent qu'autrement un homme qui a mené une vie calme et bien protégée dans les eaux tranquilles de l'arrière-plan du Parlement, d'où, à de rares occasions, il a élevé la voix pour poser des questions sur les effectifs de la Marine canadienne ou la manière dont le gouvernement entendait mettre fin au racket des machines à sous. Il se peut qu'il ait interrompu une carrière juridique assez modeste pour cueillir de plus éclatants lauriers au service de Sa Majesté pendant une guerre et que, comme il ployait sous le poids des décorations et des honneurs militaires, on ait jugé qu'il serait un ornement de la magistrature. Il se peut qu'il ait été un bon militant à tout faire dans une circonscription reculée, tout en rédigeant des actes translatifs de propriété et des testaments pour une clientèle plus nombreuse que lucrative. Par un soudain caprice de la fortune, il se trouve emporté sur un sommet vertigineux où il devient l'un des juges de Sa Majesté (...)[98].»

Ces observations sont manifestement très datées. Je ne me prononcerai pas sur la question de savoir si elles étaient justifiées en 1939 ou le seraient aujourd'hui. Elles ont cependant la vertu d'exprimer l'inquiétude de longue date des gens de loi selon laquelle l'insuffisance de connaissances spéciales dans la magistrature peut poser un grave problème dans les litiges de propriété intellectuelle au Canada.

À première vue, il semblerait aller de soi qu'on veuille que les juges saisis d'affaires ressortissant à des domaines très spécialisés comme le droit de la propriété intellectuelle connaissent très bien ces domaines, et peut-être qu'ils en soient même des spécialistes. La raison principale de ce désir de voir les juges se spécialiser ainsi est le souci de l'efficacité et de la qualité des décisions. Après tout, si le juge ne connaît pas bien le droit des brevets en général et la technique particulière en cause, il peut arriver que l'on doive consacrer une quantité incroyable de temps (et donc d'argent) à lui en apprendre les rudiments. On constate le développement rapide du même mouvement en matière de droit d'auteur, avec la tendance actuelle dans les affaires relatives aux ordinateurs.

Bien que j'aie souvent parlé de la complexité, de la durée et du coût des affaires de brevet, je n'en pense pas moins que ce sont les litiges de marque de commerce qui présentent le plus de difficultés du point de vue juridique. Toute décision que rendrait dans une affaire de marque de commerce un juge ignorant certains principes de doctrine fondamentaux pourrait entraîner des résultats désastreux. Les marques de commerce, comme leur nom l'indique, sont liées de très près au commerce[99]. Il y a une longue série d'affaires liées à la situation des usagers inscrits, à la cession des marques, à l'usage et au caractère distinctif, qui sont d'une importance cruciale pour le droit des marques de commerce et qui n'ont pas encore été réglées par les tribunaux[100]. Qui plus est, contrairement au brevet ou même au droit d'auteur, la marque de commerce, qu'elle soit déposée ou non, est virtuellement perpétuelle. Dans chaque cas, la marque doit conserver son caractère distinctif sur le marché. Les lois sur les marques de commerce sont fondées sur une proposition plutôt simple. Cette proposition primordiale est que l'acheteur de biens ou de services a le droit de savoir qu'ils viennent d'une source déterminée. Étant donné le caractère dynamique de la société où nous vivons, cette proposition primitive a été élargie jusqu'à permettre l'octroi conditionnel de licences. La condition repose sur le principe du contrôle. Au Canada, ce principe est concrétisé dans les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* relatives aux usagers inscrits. L'acheteur a aussi le droit de s'attendre à une qualité uniforme des biens ou services portant la marque. Les subtilités des litiges à l'égard de ces points fondamentaux et l'interprétation de la législation des marques de commerce exigent de l'expérience ou des connaissances spéciales des juges et des avocats intéressés.

En revanche, la création d'une magistrature spécialisée en matière de propriété intellectuelle pourrait poser des problèmes considérables. Il serait difficile de recruter des juges qui seraient déjà des avocats établis. Peu d'avocats bien établis dans le domaine de la propriété intellectuelle se montrent en effet disposés à abandonner la pratique privée. Il est aussi intéressant d'observer que, à ma connaissance, aucun avocat expérimenté du gouvernement dont le droit de la propriété intellectuelle formait le plus gros des tâches n'a jamais été nommé juge. En outre, peu de bons juges veulent à vrai dire se spécialiser à l'excès, à cause de l'ennui qui pourrait en résulter[101]. En fait, l'un des attraits de la magistrature pour un avocat expérimenté est la possibilité d'élargir ses horizons intellectuels, et le fait de se limiter à sa spécialité antérieure ne va pas dans ce sens.

Parmi les autres facteurs militant contre une trop grande spécialisation, notons la thèse selon laquelle l'examen des questions à partir de nouveaux points de vue permet d'éviter la stagnation du droit. Cela est peut-être une façon polie de donner à penser que, dans l'éventualité malheureuse d'une nomination malavisée, le pays devrait en supporter les conséquences très longtemps. Cela pourrait certainement arriver, étant donné que l'on ne peut pas envisager l'affectation de plus de quelques juges spécialisés à plein temps au domaine de la propriété intellectuelle. Dans le système actuel, quand un juge voit ses décisions infirmées trop souvent en appel, le juge en chef peut tout simplement l'affecter à d'autres domaines où ses résultats sont plus satisfaisants. Il n'en irait pas nécessairement ainsi si l'on créait des postes spécialisés.

Les tribunaux spécialisés ne sont pas un nouveau phénomène, pas plus que le débat sur cette question ne se limite au Canada. Cette institution existe déjà en Angleterre, où l'on a créé une cour spécialisée dans les brevets, faisant partie de la *Chancery Division of the Court of Justice*, et une cour de comté des brevets. Il est bon de noter que les mandataires et les procureurs (par opposition aux avocats) peuvent plaider devant la cour de comté des brevets. Les affaires de brevet peuvent toutefois être portées devant l'instance supérieure, si tel est le choix des parties[102].

La France est le théâtre d'un mouvement en faveur de la création d'un tribunal spécialisé. De même, on constate aux États-Unis un mouvement en faveur de la création d'un tribunal d'instance spécialisé dans le sillage de la spécialisation relative de la juridiction d'appel.

La *Court of Appeals for the Federal Circuit* (CAFC), créée en 1982 aux États-Unis et souvent appelée la Patent Court, a jusqu'à maintenant donné de bons résultats. On a beaucoup écrit sur cette cour[103]. Elle comprend 11 juges actifs, y compris le président.

Le grand avantage de la CAFC est qu'elle rend des jugements systématiques et de qualité, et assure l'uniformité au niveau fédéral. Elle est en outre très productive. Il est intéressant de faire observer que la CAFC américaine n'est pas, à proprement parler, une cour spécialisée. Elle connaît des questions très diverses du ressort fédéral, ressemblant beaucoup en cela à notre Cour fédérale.

Au Canada, la Cour d'appel fédérale compte actuellement 12 juges, y compris le juge en chef. La Division de première instance compte, elle, 16 membres, y compris le juge en chef adjoint et deux juges surnuméraires[104]. Bien que la juridiction d'appel de la CAFC américaine ne soit pas la même que celle de notre Cour d'appel fédérale, une comparaison quantitative donne à penser qu'il n'y a pas nécessité urgente d'augmenter l'effectif de cette dernière. Pour être plus précis, la Cour d'appel fédérale n'a pas d'arriéré important à l'heure actuelle. Les contraintes de temps ne sont pas de nature à empêcher les recherches et les délibérations attentives qui s'imposent.

Les retards constatés à la Cour d'appel fédérale sont normalement attribuables à des motifs administratifs, lenteurs dans la reproduction des procès-verbaux ou dans la traduction des exposés de motifs. C'est là une autre raison à l'appui de la recommandation voulant que l'on donne à la Cour des ressources suffisantes pour que les questions administratives soient réglées sans délais indus. Il faut faire observer que les jugements de la Cour d'appel fédérale sont en général rendus ponctuellement.

C'est à la Division de première instance de la Cour fédérale que sévissent les longues audiences en matière de propriété intellectuelle. C'est une bonne chose que la Cour entende les litiges à date fixe. À l'heure actuelle, il faut au moins six mois pour arriver à faire fixer la date du procès, à partir du moment où les parties sont prêtes et disposées à plaider. Il se peut que ce délai indique la nécessité d'une augmentation du nombre des juges de la Division de première instance. Les statistiques du tableau 1 de l'appendice montrent que celle-ci doit entendre de plus en plus d'affaires. J'ai formulé plus haut d'autres observations sur les retards souvent considérables du prononcé des jugements.

En outre, les données des tableaux 4 et 15 de l'appendice montrent que le règlement des affaires de brevet et de marque de commerce semble prendre considérablement plus de temps au Canada qu'aux États-Unis.

À tout prendre, je ne pense pas que nous ayons besoin de chercher des gens de loi spécialisés pour constituer comme tel un groupe de juges spécialistes de la propriété intellectuelle à la Cour fédérale. Cependant, on devrait envisager la possibilité d'y nommer un certain nombre de gens de loi expérimentés en matière de propriété intellectuelle, à qui on ne demanderait pas d'entendre toutes les affaires de propriété intellectuelle ou seulement ces affaires. Cette solution ne comporterait aucun inconvénient de taille. Elle pourrait être appliquée sans que de nouvelles dispositions législatives soient nécessaires, encore qu'elle exigerait des consultations approfondies avec l'Association du Barreau canadien, l'Institut des brevets et des marques de commerce du

Canada et les autres intéressés dans le cadre de la procédure de plus en plus démocratique de nomination des magistrats. Les responsables du recrutement ne devraient pas chercher seulement du côté des avocats en exercice, mais aussi chez les cadres spécialisés de l'Administration, de l'industrie et des universités.

Il y aurait aussi une autre façon d'arriver à un compromis typiquement canadien dans ce domaine, compromis qui ne nécessiterait aucune nouvelle disposition législative ni même aucune modification des Règles de la Cour fédérale : on pourrait offrir, par l'intermédiaire d'organismes existants, le Centre canadien de la magistrature et le Conseil canadien de la magistrature, des cours de droit de la propriété intellectuelle, et même sur des sujets particuliers de cette matière, aux nouveaux juges, et aux anciens que la chose intéresserait. Cela va tout à fait dans le sens de programmes déjà en cours d'exécution dans cet organisme plein de promesses. Ces cours pourraient être donnés par des avocats à la retraite ou des universitaires distingués qui auraient peu de chances de plaider devant la Cour. On peut trouver au Canada de ces personnes qui par leur expérience et leurs écrits savants ont démontré leur capacité à remplir cette tâche. Il faudrait aussi envisager la possibilité de recourir aux services d'avocats de longue expérience mais encore en exercice, tout en restant attentif à la question de savoir si ces avocats ne seraient pas favorisés, ou perçus comme étant favorisés, lorsqu'ils plaideraient plus tard devant la Cour.

Enfin, il pourrait être utile d'envisager la mise en place de la rotation plus ou moins systématique des juges de la Division de première instance de la Cour fédérale entre différents domaines du droit, afin de mieux se rendre compte des points forts de chacun. Cependant, à tout prendre, je crois que le juge en chef pourra mieux déterminer cela par l'observation que par une méthode plus systématique.

LE RÔLE DES EXPERTS

Depuis longtemps, les litiges en matière de brevets exigent le recours à des experts; or, les experts peuvent coûter très cher. On constate également une tendance manifeste au développement du rôle des experts dans les affaires de marque de commerce et de droit d'auteur. Le rôle des experts est de conseiller la cour (qui ne peut humainement s'y connaître elle-même en toutes choses) sur les questions difficiles, qu'elles soient d'ordre scientifique, technique ou autre. Mais nous nous heurtons ici au paradoxe souvent évoqué selon lequel on ne peut s'empêcher de mettre en question la valeur des témoignages d'expert lorsque deux experts censément de grand renom rendent sur le même objet des témoignages parfaitement contradictoires. Ou bien la profession des experts n'est pas très scientifique, ou bien l'un d'eux ou les deux se trompent tout simplement.

Il y a eu une longue période où l'on ne permettait pas aux experts de témoigner à propos de la question fondamentale examinée, puisqu'ils auraient ainsi usurpé le rôle de la cour[105]. Cependant, il n'en va plus ainsi, et le rôle de l'expert en est donc rendu d'autant plus important[106]. La cour, cependant, a rappelé la nécessité de n'accepter qu'avec prudence les éléments de preuve liés à la question fondamentale, étant donné que, en dernière analyse, c'est elle-même qui doit décider cette question[107].

Même dans les cas où les experts défendent des thèses contradictoires, leur rôle est de témoigner seulement, et non de s'arroger la fonction judiciaire. Ainsi, dans une affaire de brevet, après que les experts ont exposé leur conception du progrès technique, il revient à la cour et à elle seule de décider si une invention brevetable a été exposée ou revendiquée. Le juge ne devrait pas se contenter d'accepter l'opinion d'un expert plutôt que celle d'un autre. Il doit plutôt, après

avoir entendu les témoignages des experts, parvenir à sa propre décision sur les questions. Le témoignage d'expert est conçu pour informer le juge sur la technologie en cause, non pour décider l'affaire à sa place.

Il n'est pas possible de se passer d'experts, mais il faut trouver un moyen de limiter le recours à leurs services si l'on veut garder le contrôle des coûts de la contestation en matière de propriété intellectuelle. Même lorsque les parties en litige sont de force égale et disposent de grandes ressources financières, le coût des experts peut prendre des proportions inacceptables. Qui plus est, il y a des affaires de brevet où le rôle des experts n'est même pas aussi essentiel que l'on pourrait croire[108].

En outre, le recours excessif aux experts dans les litiges au Canada pose des problèmes d'intérêt public encore plus importants. L'expert idéal, en effet, est celui qui est considéré comme étant indépendant et très instruit; ce sera donc, plus souvent qu'autrement, un universitaire. Or, dans un pays relativement peu peuplé comme le nôtre, l'expert ne pourra pas garder très longtemps son image d'indépendance si ses services sont retenus trop souvent par des parties ayant des intérêts semblables. En outre, les exigences auxquelles est soumis le témoin expert peuvent avoir un effet dévastateur sur ses autres obligations, en particulier si celles-ci sont de l'ordre de l'enseignement universitaire.

Qu'on me permette de citer de nouveau l'irascible Lord Esher à propos des témoins experts :

> «(...) Je profite de cette occasion pour dire que, sauf tout le respect que je dois aux experts, je me refuse complètement à me sentir lié par leurs opinions. Je déciderai toujours en fonction des faits qu'ils exposeront ou sur lesquels ils se trouveront d'accord, mais je ne serai pas lié par leurs opinions. Celles-ci doivent bien sûr être prises en considération, et avec une grande attention, parce que ce sont les opinions de gens d'expérience; mais elles ne lient ni le jury ni le tribunal : ce dernier doit décider en fonction de son propre point de vue[109].»

En matière de brevets, l'expert est un «homme du métier», c'est-à-dire une personne possédant véritablement une bonne connaissance de l'objet et qui n'est ni un idiot ni un génie[110]. Trop souvent, les parties essaient de retenir et d'appeler à la barre des témoins experts surqualifiés afin d'impressionner la cour par leurs titres de compétence. Or, pour ce qui concerne certaines questions comme la brevetabilité, la loi est ainsi faite que, à propos de l'état de la technique et des connaissances communes dans celle-ci, on ne devrait consulter qu'un simple «homme du métier» plutôt qu'un spécialiste de réputation mondiale. C'est en effet à l'homme du métier que s'adresse le mémoire descriptif[111]. On ne devrait pas oublier que c'est l'homme du métier qui est censé mettre l'invention en pratique. L'expert hautement qualifié peut se révéler nécessaire pour expliquer les termes techniques et les principes scientifiques en cause et pour définir les paramètres du niveau moyen de compétence dans le domaine. L'expert de renom a effectivement un rôle à jouer, mais il ne doit usurper ni celui du destinataire de la description de brevet ni celui de la cour.

On constate certains progrès encourageants concernant le recours aux experts. Ainsi aujourd'hui, l'expert doit déposer un affidavit avant l'audience, et il est contre-interrogé sur sa déclaration en audience publique. À condition que l'affidavit contienne assez d'information pour instruire la cour des principes applicables, il n'est plus nécessaire d'employer le temps précieux de celle-ci (sans parler des sommes que représentent les honoraires d'avocat et les indemnités de

témoin) à examiner le témoignage en interrogatoire principal, dont le contenu est maintenant couché sur papier.

Le vrai problème que posent les experts, cependant, n'est pas le danger d'usurpation de la fonction de la cour. Notre jurisprudence est trop claire sur ce point, et il est à espérer que notre magistrature est trop avertie et trop responsable pour permettre que ce danger se concrétise. Le vrai problème est que nos experts sont transformés en champions et en adversaires de points de vue particuliers et qu'ils sont à la disposition de ceux qui ont les moyens de leur offrir les plus grosses indemnités. Cela met le plaideur aux moyens modestes dans une position extrêmement désavantageuse, en particulier dans une affaire de brevet. De même, on a de plus en plus recours aux enquêtes dans les affaires de marque de commerce dans le but d'établir le caractère distinctif ou la probabilité de confusion. Enfin, la récente avalanche d'affaires de droit d'auteur relatives à des programmes d'ordinateur abonde en références à des experts[112].

L'une des solutions possibles de ce problème passé en proverbe et en voie d'aggravation constante qu'est la bataille des experts pourrait être le recours plus fréquent aux «assesseurs», en vertu de la règle 492 des Règles de la Cour fédérale ou des «experts nommés par le tribunal», en vertu de l'alinéa 52.03 des Règles de procédure civile de l'Ontario[113]. L'assesseur ressemble beaucoup au témoin expert quant à sa fonction, sauf qu'il est nommé par la cour et ne prend donc aucunement partie pour l'un ou l'autre des plaideurs. Le rôle de l'assesseur est de fournir au juge l'information technique dont il a besoin pour comprendre et évaluer les éléments de preuve, et de le conseiller à l'égard des conclusions techniques à tirer des faits prouvés. L'assesseur n'évalue pas la crédibilité des témoins, pas plus qu'il ne se prononce sur les faits ordinaires. La Cour n'est certainement tenue de donner suite ni aux conseils, ni aux opinions des assesseurs. Cependant, comme nous avons une procédure contradictoire, nous avons besoin de témoins partisans. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des experts additionnels sous la forme d'assesseurs conseillant la cour directement et, en fait, cela crée toutes sortes de dénis de justice naturelle perçus, sinon réels. La Cour suprême du Canada a posé que l'on peut donner de l'information au tribunal saisi, à condition que celui-ci rende véritablement la décision et que toute nouvelle question non examinée à l'audience soit communiquée aux parties pour qu'elles puissent présenter leurs observations[114].

La tradition des assesseurs semble avoir trouvé son origine dans les tribunaux maritimes, où ils avaient pour rôle d'expliquer à la cour les aspects complexes de la navigation et les règles auxquelles doivent se conformer les marins. Encore aujourd'hui, on trouve surtout des assesseurs dans les affaires de droit maritime[115], mais cela semble être une question de tradition seulement. Aucune raison juridique n'empêche d'avoir recours plus souvent à des assesseurs dans d'autres catégories de litiges. Madame le juge Reed expose cette thèse dans un discours prononcé récemment devant la *Computer Law Association*[116].

Si le recours aux assesseurs n'a pour effet que d'ajouter une nouvelle partie au litige, il sera inefficace comme moyen d'abréger les affaires de propriété intellectuelle et d'en réduire les coûts. En revanche, si cela pouvait réduire le coût des experts, il serait peut-être justifié d'envisager de recourir aux assesseurs, un peu à la manière dont on utilise leurs services dans les affaires maritimes. Il ne faut pas oublier, cependant, que la jurisprudence maritime s'est développée de manière tout à fait spéciale et que les affaires de cette nature exigent que les assesseurs expliquent des règles scientifiques de navigation aussi particulières que précises. Les points techniques en litige dans les affaires de brevet ne permettent pas toujours le dépôt de preuves de cette nature particulière, précise et objective. Tout bien considéré, il semble donc y avoir peu de chances pour que les assesseurs remplacent en règle générale les témoins experts dans les affaires de propriété intellectuelle, mais cela pourrait arriver dans certains cas. Si l'objet du litige est extrêmement

technique, la cour peut conclure que l'opinion d'un assesseur au procès pourrait réduire le champ d'investigation. Le juge responsable de la gestion de l'instance pourrait décider cet aspect de la question.

Il se pourrait que la cour fasse hésiter les parties à produire des éléments de preuve qu'elle estime inappropriés, inutiles ou inacceptables en faisant un usage plus judicieux de son pouvoir discrétionnaire à l'égard des dépens applicables à la présentation de la preuve d'expert. Les tribunaux ont souvent fait remarquer que certains experts ont tendance à adopter un rôle partisan plutôt que consultatif. Dans un cas de cette nature, l'adjudication des dépens peut constituer un moyen de recours approprié.

Le coût des experts pour une partie peut être beaucoup plus élevé que les indemnités qui peuvent être taxées sur un mémoire de dépens partie-partie.

La cour peut déterminer à son gré l'ordre de grandeur des honoraires de l'expert dont le paiement peut être imposé à la partie qui succombe. La cour a toute latitude pour exercer son pouvoir discrétionnaire dans l'adjudication des dépens à l'égard des sommes qu'ont coûtés les témoins experts. On trouvera au tableau 11 de l'appendice des exemples de ces coûts.

Madame le juge Reed formule dans le discours cité plus haut une autre proposition intéressante, qui consiste essentiellement à incorporer les experts dans le tribunal même, comme on l'a fait pour le Tribunal de la concurrence. En plus de soulever le problème actuellement débattu de la constitutionnalité d'un tribunal de ce genre, consistant en partie de non-juges[117], la structure proposée ne réduit manifestement pas le désir des parties d'appeler des experts à témoigner. Les affaires dont le Tribunal de la concurrence a été récemment saisi montrent que tel est le cas.

J'estime qu'il y a du bon dans cette proposition de Madame le juge Reed selon laquelle un tribunal comprenant des membres experts non-juges pourrait être d'une utilité considérable dans les affaires de propriété intellectuelle mettant en jeu des objets de nature hautement technique.

On envisage actuellement de porter à 30 jours le délai de 10 jours avant le procès accordé pour déposer les affidavits des témoins experts, ce qui serait à mon avis un changement positif. C'est là un délai plus réaliste et qui permettrait certainement une analyse plus rationnelle et plus méthodique de ces documents[118].

Il y a un autre changement que l'on pourrait envisager et qui ne nécessiterait probablement aucune modification formelle des règles ni des textes de loi : on pourrait instituer la pratique consistant à examiner complètement à l'audience préliminaire l'étendue et la nature des témoignages d'expert afin de réduire le temps et les coûts de cette phase du procès.

LA FORMATION ET L'INFORMATION À L'EXTÉRIEUR DE LA SALLE D'AUDIENCE

Les connaissances spéciales des divers acteurs du système de contestation, mis à part la cour et ses experts, est un autre aspect de notre thème qui mérite l'examen. Ces acteurs sont les titulaires et les utilisateurs de la propriété intellectuelle, la profession du droit et enfin le gouvernement lui-même. Il semble banal de dire qu'un accroissement de l'information du public sur les questions de propriété intellectuelle préviendrait la contestation en justice. Il y a cependant beaucoup à faire à cet égard.

Qu'on me permette de commencer par la profession du droit. Chose malheureuse à dire, de nombreux avocats non spécialisés, en particulier en dehors des principales villes que sont Montréal, Ottawa, Toronto et Vancouver, ne connaissent pas bien les rapports entre la propriété intellectuelle et les autres branches du droit. Par exemple, la plupart des entreprises ont une raison sociale. Beaucoup d'avocats ne savent pas que la simple constitution en société ou le simple dépôt provincial d'un nom commercial ne donne que des droits très restreints en comparaison d'une marque de commerce déposée au niveau fédéral, et que celle-ci est, en fait, une forme de protection assez peu coûteuse pour leurs clients. Un point aussi élémentaire devrait être enseigné dans toutes les facultés de droit et dans tous les cours de formation professionnelle du barreau, mais je doute qu'il le soit.

On constate aussi un manque d'information chez les gens d'affaires, qui, par suite, recourent moins qu'ils ne le pourraient aux dispositions relatives à l'octroi de licences obligatoires de la *Loi sur les brevets* en cas d'abus ou de non-exploitation des brevets[119]. Il semble que beaucoup de gens ne soient pas au courant de ces dispositions, de sorte que l'on y a rarement recours. On ne peut cependant dire de même des dispositions relatives aux licences obligatoires de produits pharmaceutiques, qui sont souvent invoquées par des demandeurs très avertis.

Les gens d'affaires eux-mêmes souvent ne sont pas très au fait du droit de la propriété intellectuelle. Ceux qui en ont les moyens s'en remettent à leurs avocats. Cela est avantageux pour les avocats, mais pas très rentable économiquement. Le gouvernement pourrait apporter sa contribution à cet égard au moyen de programmes de sensibilisation plus utiles, plus complets et plus opportuns. Le gouvernement du Québec en fait probablement plus en matière d'information et de sensibilisation dans le domaine du droit d'auteur (où la Constitution ne lui reconnaît pas de compétence) que n'en fait le gouvernement fédéral pour l'ensemble des questions de propriété intellectuelle.

Enfin, le gouvernement a besoin de s'informer lui-même. Il a besoin de plus de ressources humaines et de plus de spécialistes. J'ai parlé des tribunaux spécialisés. Je dois maintenant parler des fonctionnaires spécialisés. On considère souvent le domaine de la propriété intellectuelle comme une enclave, une sorte de club fermé passablement centré sur soi et manquant de vision. Tel n'est pas le cas. Il s'agit plutôt d'un domaine très spécialisé, qui exige des connaissances spéciales.

La vue d'ensemble que peuvent offrir les économistes et autres non-juristes est à la fois utile et intéressante, mais elle ne remplace pas l'analyse juridique des questions particulières qui sont à la base des problèmes fondamentaux. Qui plus est, il y a beaucoup trop de roulement de personnel dans ce domaine chez les fonctionnaires en comparaison de la profession du droit au Canada. La plupart des pays dont le Canada voudrait soutenir la concurrence accordent à la propriété intellectuelle beaucoup plus d'attention que notre Administration. Heureusement, on sent que cela commence à changer. Espérons que ce n'est pas simplement un phénomène temporaire coïncidant avec le cycle uruguayen des négociations du GATT. L'attention que l'on accorde actuellement aux problèmes de propriété intellectuelle doit durer plus longtemps que la fascination exercée par les questions de commerce international. Le Canada a beaucoup à faire immédiatement en matière de réforme de lois désuètes et insuffisantes, et ce, quelle que soit l'issue des négociations uruguayennes. L'avenir dira si nos espoirs sont fondés.

CHAPITRE III - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L'EXPERTISE, LA FORMATION ET L'INFORMATION

I. **On devrait offrir, par l'intermédiaire du Conseil canadien de la magistrature et du Centre canadien de la magistrature, des cours spéciaux de droit de la propriété intellectuelle aux nouveaux juges des cours supérieures.**

II. **On devrait nommer à la Cour fédérale des juges possédant des connaissances spéciales de droit de la propriété intellectuelle, encore qu'ils ne devraient pas être affectés exclusivement à ce domaine. Le recrutement devrait se faire non seulement dans la pratique privée, mais aussi dans l'Administration, l'industrie et les milieux universitaires.**

III. **On devrait examiner plus avant la possibilité du recours aux assesseurs à la Cour fédérale. De même, on pourrait à long terme envisager la formation d'un tribunal mixte où siégeraient des experts non-juges, mais il serait selon moi prématuré de porter devant des non-juges des questions de validité et de contrefaçon dans le cadre d'un tribunal.**

IV. **La cour devrait faire usage de son pouvoir discrétionnaire en matière de frais judiciaires pour détourner avocats et parties du recours inutile aux témoins experts.**

V. **On devrait examiner explicitement le rôle, l'étendue et la nature des témoignages d'expert à l'instruction en vue de réduire la durée et le coût de cette phase du procès.**

VI. **Le gouvernement canadien devrait, au moyen d'un mécanisme approprié, que ce soit par la constitution d'un fonds ou autrement, créer une tribune de sensibilisation des particuliers et des petites entreprises aux risques et aux avantages de la législation de la propriété intellectuelle.**

VII. **Il devrait y avoir un programme de sensibilisation plus structuré pour informer les gens d'affaires sur la manière dont la législation de la propriété industrielle peut les aider ou leur occasionner des ennuis.**

VIII. **Les ministères fédéraux concernés devraient disposer de plus en plus de ressources spécialisées pour l'élaboration de solides principes d'orientation en matière de propriété intellectuelle.**

IX. **Le gouvernement lui-même, à ses niveaux supérieurs, a besoin de plus de connaissances spéciales, de formation, d'information et de continuité en matière de droit de la propriété intellectuelle.**

CHAPITRE IV

ASPECTS PARTICULIERS DE LA CONTESTATION

J'examinerai dans le présent chapitre certains caractères particuliers de chacune des principales lois relatives à la propriété intellectuelle, qui ont causé ou continuent à causer des litiges inutiles ou inutilement complexes, ou ont altéré le processus de contestation. Je ne veux pas donner une liste exhaustive de ces caractères, mais plutôt des exemples.

Les rapports réciproques avec d'autres lois

Cependant, avant d'entreprendre cette analyse, je voudrais faire observer que certaines questions de propriété intellectuelle peuvent se poser dans d'autres lois, apparemment sans rapport avec la législation de la propriété intellectuelle, et s'avérer très importantes à cet égard. En voici quelques exemples.

Pensons d'abord aux dispositions particulières de la *Loi sur la faillite* relatives au brevet et au droit d'auteur, dispositions qui créent de nombreux droits spéciaux de retour pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle[120]. Il faut voir qu'il y a là pour les imprudents plusieurs pièges en termes de contrats à exécution différée relatifs à un brevet ou à un droit d'auteur. Ces dispositions ne sont pas très connues. Selon moi, elles devraient l'être plus. Ainsi, du fait de ces dispositions particulières, il pourrait se révéler difficile de faire valoir contre un syndic ou un concessionnaire une licence de logiciel exigeant une maintenance continue de la part du titulaire du droit d'auteur.

On trouve aux articles 13 à 15 de la *Loi sur les lettres de change* d'autres dispositions, plutôt désuètes, qui sont encore moins connues. Ces dispositions portent, essentiellement, que les billets à ordre ou au porteur dont la cause est le prix d'achat d'un droit de brevet doivent porter au recto la mention «Donné pour droit de brevet». Qui plus est, on se rend coupable d'un acte criminel en omettant d'apposer cette mention. Étant donnée la manière dont s'octroient de nos jours les licences de brevet, de nombreux titulaires de brevet et leurs avocats pourraient être des criminels en puissance. L'histoire de ces dispositions semble quelque peu obscure, mais il semblerait qu'on les ait adoptées dans une large mesure afin de protéger les agriculteurs innocents contre la fraude[121]. Heureusement, elles semblent être tombées en désuétude et ne plus être que lettre morte.

La *Loi réglementant les produits du tabac* constitue un autre exemple de ces lois qui se rapportent de manière importante mais inattendue à la propriété intellectuelle : elle interdit, en effet, l'usage d'une marque de commerce associée au tabac pour commanditer des épreuves sportives. Or, cette loi a laissé une porte de sortie plutôt évidente en passant sous silence la question de l'utilisation d'une raison sociale pour le parrainage, même si celle-ci est essentiellement identique à la marque de commerce ou au nom commercial du produit du tabac en cause[122]. On ne peut s'empêcher de se demander si les rédacteurs de cette loi comprenaient bien le système de la propriété intellectuelle, étant donné que l'un de ses principes fondamentaux ne semble pas pouvoir être appliqué dans le cadre du libellé actuel.

Autre exemple encore des rapports réciproques entre une loi relative à la propriété intellectuelle et des lois plus générales : la question du rapport entre les noms commerciaux et les marques de commerce. Le propriétaire d'une marque de commerce déposée peut-il empêcher le

propriétaire d'un nom commercial qui s'est constitué en société sous ce nom plus de cinq ans avant le dépôt de la marque de commerce d'exploiter son entreprise sous ce nom commercial, en supposant que le propriétaire de la marque de commerce n'avait pas connaissance du nom commercial? Est-ce que l'on peut se servir d'une loi provinciale relative à la constitution en société, pour empêcher le propriétaire d'une marque de commerce susceptible d'être confondue avec le nom d'une société constituée antérieurement et en bonne et due forme en vertu d'une loi provinciale d'utiliser cette marque? Ce ne sont pas là des questions d'intérêt purement théorique : elles ont donné naissance à des litiges potentiellement très importants au Manitoba[123].

Il est intéressant d'observer que la *Loi de 1989 sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée*, adoptée par l'Ontario le 14 décembre 1989 et destinée à entrer en vigueur le 1er janvier 1991, dispose que les municipalités et les commissions scolaires doivent donner copie d'un document à la personne qui y demande accès (art. 23). Or, l'information demandée peut se trouver dans un document protégé par un droit d'auteur dont le titulaire est un tiers. C'est là un exemple des conflits qui peuvent surgir entre les dispositions d'une loi provinciale et celles de la *Loi sur le droit d'auteur*.

J'ai mentionné les points ci-dessus parce qu'ils constituent des exemples des problèmes et litiges réels et potentiels que peut provoquer une connaissance insuffisante, même chez les avocats eux-mêmes, des rapports réciproques entre les lois relatives à la propriété intellectuelle et les autres branches du droit.

Le cadre législatif

Il y a actuellement en vigueur quatre lois d'application générale relatives à la propriété intellectuelle, qui portent respectivement sur les brevets, les marques de commerce, le droit d'auteur et les dessins industriels. Le Parlement vient d'adopter une loi sur les circuits intégrés (qui a reçu la sanction royale et attend sa proclamation), et a récemment voté une autre loi sur la protection des obtentions végétales[124]. On est en train de réfléchir à la prochaine série de modifications à la *Loi sur le droit d'auteur*. Il serait temps de songer à modifier la *Loi sur les marques de commerce*, concernant en particulier les usagers inscrits et l'étendue de la protection des marques officielles. Quant aux modifications nécessaires à la *Loi sur les dessins industriels*, elles se font attendre depuis des décennies.

Pour ce qui concerne les changements à apporter aux règles de fond de la propriété intellectuelle, il faudrait absolument mettre à jour la manière de faire respecter ces droits en fonction des exigences de l'industrie et du commerce contemporains. Le Canada s'est engagé dans une nouvelle ère de développement, avec la nouvelle orientation et les nouveaux enjeux qu'entraînent le libre-échange, la nouvelle politique fiscale et le remaniement constitutionnel. La Cour fédérale devrait être mise en position de remplir sa tâche décisionnelle en matière de propriété intellectuelle dans le contexte de ces nouveaux facteurs et de cette époque de transition.

La prolifération des lois portant sur des objets particuliers de la propriété intellectuelle comporte de nombreux avantages comme de nombreux inconvénients. Il est évident que le principal avantage de cette façon d'aborder les choses est qu'elle permet d'adapter précisément la protection aux besoins du secteur et du marché en cause sans toucher d'autres domaines par inadvertance.

Ainsi le texte actuel sur les circuits intégrés est conçu en vue d'un épuisement complet des droits de propriété intellectuelle. Ce principe est motivé par de nombreuses raisons valables, dont la moindre n'est pas le fait que d'innombrables produits soumis aux échanges internationaux,

depuis les appareils photographiques jusqu'aux voitures en passant par les ordinateurs, contiennent une ou des centaines de microplaquettes, qui peuvent provenir de nombreuses sources. Il ne serait manifestement pas possible de faire valoir des droits d'importation dans ce cas, alors que c'est beaucoup plus facilement faisable dans d'autres cas, comme celui des produits pharmaceutiques.

Les inconvénients potentiels de l'existence de plusieurs lois à vocation particulière sont le manque d'uniformité entre les diverses formes de protection, l'inévitable chevauchement des domaines d'application et, en fin de compte, l'incertitude touchant les règles de fond et les recours. Comme nous le verrons plus loin, ces problèmes se posent déjà dans une certaine mesure à propos des quatre lois traditionnelles d'application générale. Par exemple, la *Loi sur le droit d'auteur* du Canada a récemment été modifiée de manière à protéger les programmes d'ordinateur en tant qu'oeuvres littéraires; or, les tribunaux américains interprètent actuellement les dispositions semblables adoptées aux États-Unis dans un sens donnant à penser que la protection du droit d'auteur s'oriente maintenant vers le type de protection jusqu'ici lié au droit des brevets[125].

Je vais maintenant examiner certains traits particuliers de chacune des lois en question sous l'angle des problèmes qu'elles peuvent poser dans le système de contestation. Cependant, il devient passablement évident que la législation existante ne suffit plus, au Canada comme ailleurs, à satisfaire aux nombreuses exigences d'une technologie en évolution rapide et de la mutation des rapports entre les entreprises ainsi que des échanges internationaux. Ainsi il serait peut-être bon d'examiner la nécessité d'une loi spéciale sur les médicaments et autres produits pharmaceutiques. Après tout, les lois sur les brevets du Canada et de la plupart des autres pays ont été conçues à une époque où les brevets mécaniques l'emportaient de beaucoup et où la technologie avançait à pas relativement lents. Beaucoup des litiges importants d'aujourd'hui sont attribuables au fait que la législation convient mal à l'objet, qu'elle est non seulement désuète mais tout simplement insuffisante[126]. En outre, un grand débat est actuellement rouvert sur la question de savoir comment les programmes d'ordinateur devraient être protégés, débat où beaucoup de voix s'élèvent en faveur de l'adoption d'une loi à vocation particulière dans ce cas aussi.

Les secrets industriels

Enfin, il y a des domaines, tels que celui des secrets industriels, où l'absence de législation est peut-être préférable à l'adoption d'une loi à l'heure actuelle. Il n'y a pas de loi fédérale portant spécifiquement sur les secrets industriels. Au risque de paraître vouloir faire de la provocation, je répéterai ici ma thèse de toujours qu'une loi de cet ordre, en particulier de nature civile, n'est pas nécessaire ni au fédéral ni au provincial. Cependant, il se pourrait que je doive moi-même admettre que ma cause est perdue d'avance, étant données la prolifération de lois d'État aux États-Unis, la tendance observée au Canada[127] et les négociations du GATT sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce.

Le secret industriel, d'un point de vue pratique, est un objet ou un élément d'information qui donne à une partie un avantage sur une autre et dont la partie désirant invoquer la protection a pris des mesures raisonnables pour maintenir le caractère secret[128]. Cette notion peut s'appliquer à des procédés, à des méthodes d'exploitation d'entreprise[129] et à des renseignements échangés au cours de discussions sur une opération mettant en cause une mine d'or[130]. En revanche, il semble qu'il n'y ait pas de recours contre le fait de prendre une simple liste de noms non protégés par le droit d'auteur et ne constituant pas un vol d'objet matériel et tangible, même si l'information en cause est plutôt précieuse[131].

À mon avis, ce secteur du droit est si informe qu'il est impossible d'en donner une définition légale appropriée, encore moins d'en faire l'objet d'une codification ou de prescriptions. Il n'est absolument pas nouveau : il remonte en effet manifestement au moins à 1812 en *common law*[132]. Je ne connais pas beaucoup de cas où il n'y avait pas de recours quand la situation le justifiait vraiment, encore que, je le reconnais, on puisse mettre en question l'issue de certaines affaires. Cette incertitude marginale ne justifie cependant pas que l'on impose ce qui pourrait devenir une camisole de force légale à un domaine du droit en pleine évolution et où les choses vont relativement bien.

Les tribunaux ne suivent pas des principes uniformes, cependant, concernant les motifs fondamentaux de la protection des secrets industriels. Toutes sortes de principes de doctrine sont invoqués : droit des biens, *equity*, abus de confiance et principes contractuels, qu'il s'agisse de stipulations expresses ou tacites. Deux arrêts récemment rendus par la Cour suprême du Canada, à savoir *la Reine c. Stewart*[133] et *Corona c. Lac Menerals*[134], n'ont pas résolu la question. Si les secrets industriels sont protégés par le droit des biens, il devrait y avoir un recours contre un tiers, qu'il soit innocent ou non[135]. Si, en revanche, le recours ressortit à l'*equity*, un tiers innocent devrait avoir le droit de se servir de l'information secrète.

J'estime néanmoins, tout bien considéré, que les recours, à l'étape actuelle, devraient être définis par le pouvoir judiciaire plutôt que par le Parlement. En revanche, si les décideurs estiment que l'information confidentielle devrait être protégée en tant que bien, l'arrêt *Stewart*[136] montre qu'il faudrait légiférer en droit criminel, étant donné que la Cour suprême du Canada a refusé de conclure à des procédés irréguliers relatifs aux «biens», au sens des dispositions du Code criminel réprimant le vol et la fraude.

LES LITIGES RELATIFS AUX BREVETS

La contestation en matière de brevets concerne intrinsèquement des questions importantes et situées à la fine pointe de la science et de la technique. Je reconnais qu'aucun tribunal ne peut maîtriser les connaissances qu'impliquent les mutations scientifiques aussi rapides qu'étendues qui caractérisent une société dynamique. Il est bien sûr utile que les juges connaissent au moins les rudiments des principes scientifiques et techniques en cause. Cependant, au delà de ces rudiments, il faut que le tribunal soit informé sur la technique particulière en cause dans un litige donné.

Comme je le disais plus haut, les parties ont l'habitude d'atteindre ce but en appelant des experts à la barre pour instruire le tribunal. Parfois, le tribunal a son propre expert, qu'on appelle un «assesseur»[137]. Cependant, les experts ne sont pas toujours nécessaires; ils peuvent même parfois s'avérer inutiles et entraîner un gaspillage de ressources et de temps précieux. Dans une cause relativement simple, on n'en a pas besoin[138]. L'une des façons d'éviter le recours inutile à des experts serait d'établir une procédure dans laquelle le juge saisi des étapes préalables au procès aurait le pouvoir et l'obligation de recommander après examen les limites dans lesquelles les témoignages d'expert seraient autorisés, au moins à titre préliminaire jusqu'à ce que le juge du fond soit saisi de l'affaire. Cela dépend bien sûr en partie de l'adoption de ma proposition selon laquelle un seul juge devrait être chargé de chaque cause dont le tribunal est saisi. Ce juge pourrait alors bien «sentir» la cause. À mon avis, aucune des parties ne devrait être empêchée d'appeler des experts à témoigner si elle insiste pour le faire. Le contrôle de la preuve devrait rester entre les mains des parties dans les limites des règles régissant l'admissibilité. Cependant, le juge chargé des étapes préalables aux procès pourrait être habilité à formuler des recommandations relativement aux dépens à adjuger dans l'éventualité où le témoignage d'expert se

révélerait en fin de compte inutile. Une procédure de cette nature pourrait exiger la modification des Règles actuelles de la Cour fédérale.

LA PRÉSOMPTION DANS LES AFFAIRES DE BREVET

Les tribunaux n'appliquent pas des principes uniformes à l'égard du champ d'application de la présomption de validité d'un brevet délivré conformément à l'article 44 de la *Loi sur les brevets*. Comme je l'ai dit plus haut, l'article 44 est fondé sur le principe que l'objet et l'état antérieur de la technique ont fait l'objet d'un examen préalable et que, par conséquent, c'est à la personne soutenant l'invalidité du brevet qu'il devrait incomber d'en attaquer la validité. Le problème que pose ce principe est que l'examinateur se trouve engagé dans une procédure unilatérale avec l'inventeur, son mandataire ou son cessionnaire. Le tiers ne peut présenter ses observations que plus tard ou devant les tribunaux. Il est possible que la mise en place récente d'un système de réexamen (article 48.1 de la *Loi sur les brevets*) rende moins nécessaire cette forte présomption orientée vers le demandeur. Ce nouvel article est un pas dans la bonne direction.

On ne peut cependant s'opposer à ce que la charge de la preuve incombe à la personne attaquant le brevet. Ce qui fait problème, c'est le manque d'uniformité dans la détermination des limites de la charge de la preuve que doivent supporter les personnes contestant la validité du brevet. Le défunt président Thorson a fait valoir, dans une série d'arrêts, que la charge incombant à la personne contestant le brevet doit être sévère et exiger de celle-ci une forte prépondérance de la preuve sur chaque question applicable à la validité[139].

En revanche, M. le juge Pratte, en qualité de juge de première instance, a fait valoir[140] que la charge de la preuve dans le cadre de la *Loi sur les brevets* ne concerne que la détermination de la partie obligée en droit et non la norme de preuve. Elle montre à qui il incombe de convaincre le tribunal et non la mesure dans laquelle la partie supportant le fardeau de la preuve doit répondre au critère ordinaire de la présomption tel qu'il a été formulé par Lord Denning dans l'arrêt *Blyth v. Blyth*[141]. Le juge Pratte poursuivait son raisonnement en ces termes :

> «(...) on ne peut dire que la présomption créée par l'article 47 (qui est maintenant l'article 44) soit, en règle générale, facile ou difficile à réfuter. Il peut arriver que dans certains cas les circonstances soient telles que la présomption sera facile à réfuter, alors que dans d'autres cas, cela s'avérera très difficile ou même impossible[142].»

La Cour, cependant, semble revenir à la norme de preuve sévère établie par le président Thorson. M. le juge Muldoon a récemment soutenu que la présomption réfutable de l'article 44, «étant donné qu'elle est de nature législative, ne peut être repoussée à bon compte». «Il faut une preuve forte, poursuit-il, et une solide déduction pour s'acquitter de la charge civile de la preuve[143].» De même, M. le juge Martin a récemment parlé de la «lourde charge» découlant de la présomption de validité[144].

On entend dire que la présomption constitue un moyen de se dérober à la nécessité d'établir l'existence d'un progrès technique. Cependant, je tiens compte du fait que l'expert, en tant qu'homme du métier, a un rôle à jouer, celui d'instruire le juge de sorte qu'il puisse décider lui-même s'il y a eu progrès suffisant pour justifier la brevetabilité[145].

On ne voit aucune raison pourquoi la charge ultime de la preuve devrait être plus lourde dans une affaire de brevet que dans toute autre cause civile. Comme il a été dit ailleurs, les

moyens habituels de contestation de la validité se rapportent à l'objet, c'est-à-dire à la question de savoir si l'invention remplit les conditions requises pour être dite une technique, un procédé, une composition de matières ou un produit industriel. La loi exige aussi que l'invention soit utile et présente un caractère de nouveauté. La simple nouveauté à la date de l'invention ne suffit pas à rendre l'objet brevetable. Il doit y avoir un progrès technique suffisant pour justifier la délivrance d'un brevet. La demande de brevet doit remplir les conditions énoncées à l'article 27 de la Loi relativement aux dates de priorité. D'autres dispositions législatives portent que l'exposé de l'invention doit être suffisant pour permettre à un homme du métier de la mettre en pratique. De plus, la revendication doit satisfaire au critère de l'ambiguïté évitable. L'infraction, enfin, peut être de nature textuelle ou substantielle[146].

La contestation en matière de brevets a toujours soulevé la question de savoir s'il serait souhaitable de disposer d'un critère formel de brevetabilité. En théorie, il serait souhaitable de savoir ce qui constitue au juste la nouveauté, la valeur inventive, l'exposé suffisant, l'ambiguïté et l'utilité. On a élaboré des règles d'application générale qui devraient servir de lignes directrices plutôt que de principes déterminants. À mon sens, les tribunaux ne devraient jamais être déchargés, sur la base de présomptions stériles, de l'obligation d'examiner le fond des instances de brevet, sauf dans des cas très exceptionnels.

La doctrine de la substance en matière de contrefaçon illustre bien la difficulté de formuler un critère formel. En droit des brevets, il y a contrefaçon si l'objet de l'article prétendu contrefait entre dans le champ d'application du libellé de la revendication du titulaire du brevet. Ce type de contrefaçon est parfois dit «textuel»[147]. Cependant, les tribunaux ont accepté la thèse selon laquelle le contrefacteur présumé peut avoir pris dans le dispositif la substance de l'invention, même si l'article en cause n'entre pas strictement dans le cadre du libellé de la revendication. Mais l'incertitude surgit si la doctrine de la substance est poussée trop loin. On devrait pouvoir formuler le critère avec un degré suffisant de précision et de certitude pour que les gens d'affaires puissent savoir à l'avance s'ils vont se rendre coupables de contrefaçon. La doctrine de la substance n'a été conçue que pour permettre la déviation à l'égard des revendications où il y a un changement non essentiel[148]. Elle ne devrait jamais être appliquée à l'étape de l'invention; dans le cas contraire, on donnerait à l'invention une portée plus grande que celle que lui attribue l'inventeur. Il est donc important que la cour adopte un principe uniforme et clair à l'égard des conditions dans lesquelles elle jugera que la substance de l'invention aura été contrefaite. La doctrine de la substance, si elle est poussée trop loin, dissuadera les entrepreneurs d'inventer en s'inspirant d'une autre invention ou de développer d'autres applications de celles-ci de manière légitime, utile et novatrice. Il faudrait aussi se demander, puisque nous y sommes, si cette doctrine n'est pas en train de se glisser sans qu'on s'en aperçoive dans notre droit d'auteur, où elle n'a aucune place[149].

LA DATE DE L'INVENTION

Avant les modifications apportées à la *Loi sur les brevets* en 1987[150], c'est la date de l'invention qui était pertinente à l'égard de la détermination de la nouveauté et de l'activité inventive. Depuis l'adoption de ces modifications, il est manifeste que la détermination du droit au brevet entre les inventeurs dépend de la date du dépôt plutôt que de la date de l'invention. L'ancienne procédure contradictoire a été supprimée par le nouvel article 27.

Il est cependant moins évident que la détermination des questions liées à la validité ne dépende plus de la date de l'invention par opposition à la date du dépôt. La définition du terme «invention» donnée dans la *Loi sur les brevets* du Canada (qui provient essentiellement de la loi

américaine) reste la même. Cependant, on ne trouve rien dans les dispositions de la Loi canadienne, y compris dans les modifications récentes, qui ferait de la date du dépôt la date déterminante pour la nouveauté et l'activité inventive.

Il semblerait que l'état de la technique antérieur à la date de l'invention, qu'il soit destructif de nouveau ou applicable à l'activité inventive, a encore valeur décisoire. L'article 27 de la *Loi sur les brevets* (S.R.C. 1985, ch. P-4, modifiée) dispose encore que le brevet doit être délivré à un inventeur ou à son représentant légal. L'invention doit encore remplir les critères d'invention énoncés à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Ces critères sont la nouveauté, l'utilité, l'activité inventive (incorporés dans l'article par la doctrine) et la catégorie de l'invention (c'est-à-dire son objet). On peut soutenir que si, à la date de l'invention, ces éléments n'existent pas ou si les critères ne sont pas remplis, la date de l'invention est pertinente à l'égard de la décision sur la brevetabilité nonobstant les modifications. Pour ce qui concerne l'état de la technique antérieur au dépôt, l'article 27 devient un autre motif possible d'invalidité, avec les conditions de nouveauté et d'évidence à la date de l'invention.

Si mon point de vue est juste, il s'ensuit deux conséquences. La première est que la date de l'invention reste importante dans les litiges de brevet. À cet égard, je m'inquiète depuis longtemps de ce que les Règles adoptées en vertu de la *Loi sur la Cour fédérale* n'aient pas inclus à l'origine et n'incluent toujours pas une règle semblable à l'alinéa 22A des anciennes règles de la Cour de l'Échiquier. Cette règle permettait au défendeur dans une action en contrefaçon de brevet d'obliger le breveté à déclarer la date de l'invention sur laquelle il avait l'intention de se fonder. Il me semble (encore que je reconnaisse l'existence d'un autre point de vue) que la nouveauté et l'activité inventive doivent continuer d'être évaluées en fonction de la date de l'invention à l'égard des brevets délivrés en vertu des modifications de la *Loi sur les brevets* qui font de la date du dépôt la date déterminante. Il est donc important que soit communiquée au défendeur le plus tôt possible la date en fonction de laquelle l'état de la technique antérieur doit être déterminé. Si l'on établit une date antérieure à la date de dépôt connue, une partie de l'état de la technique antérieur peut se révéler dénuée de pertinence. Le défendeur devrait pouvoir répondre à cette question le plus tôt possible pour éviter les surprises et, peut-être, des procédures inutiles. Qu'on me permette de recommander à la Cour le rétablissement de l'ancienne règle 22A ou l'adoption d'une règle équivalente, à moins que les modifications de la *Loi sur les brevets* ne soient interprétées comme faisant de la date du dépôt la date en fonction de laquelle déterminer l'état de la technique antérieur, ou jusqu'à ce qu'elles le soient.

La seconde question que je voudrais soulever est liée au coût de la contestation découlant de ce problème. Les modifications, en effet, ne me semblent pas avoir simplifié le processus de contestation. Nous avons encore, pour déterminer la validité, les mêmes facteurs à prendre en considération qu'avant les modifications. La nouveauté et l'activité inventive devront encore être déterminées en fonction de la date de l'invention. Beaucoup des facteurs susceptibles de compliquer les litiges n'ont donc pas été supprimés, même si cela était peut-être l'intention du législateur. Le problème se pose du fait de la nature hybride du système canadien des brevets. Notre loi est fondée sur la structure législative américaine, alors que notre doctrine est dans une large mesure basée sur la jurisprudence britannique. Par conséquent, les principes d'un système fondé sur la priorité du dépôt sont souvent appliquées à un système reposant sur la priorité de l'invention, sans que l'on fasse l'analyse et les distinctions nécessaires. On ne peut dire avec certitude si la situation sera aggravée ou améliorée par les modifications récentes. Il se peut que le système fondé sur la priorité de l'invention ait été plus équitable en principe, mais il a certainement développé la nature, élargi le champ et augmenté les coûts de la contestation.

LES MARQUES DE COMMERCE

Contrairement à ce qui se passe dans d'autres branches du droit de la propriété intellectuelle, une marque de commerce peut être protégée sans limite de temps. Bien sûr, on peut perdre les droits de marque si la marque se dilue au point de devenir générique et de perdre son caractère distinctif. Qui plus est, la clientèle associée à une marque de commerce se développe normalement avec le temps. La marque de commerce peut donc se révéler un atout commercial précieux, en particulier dans les cas où le produit ou le service en cause ne peut être protégé ni par un brevet, ni par un droit d'auteur, ni par la législation des dessins industriels. La marque de commerce doit, avant tout, distinguer les biens ou les services auxquels elle s'applique de tous les autres offerts sur le marché. Elle est d'intérêt public dans la mesure où elle permet au consommateur de bénéficier d'un niveau uniforme de qualité.

Étant donné que les litiges de marque de commerce sont de nature plutôt commerciale qu'industrielle, le problème du demandeur aux moyens modestes s'y pose moins. Mais il arrive souvent que le défendeur, lui, soit peu fortuné.

Dans cette branche du droit, le demandeur souvent recherche avant tout un recours par voie d'injonction. Souvent, une injonction interlocutoire décidera réellement l'affaire. Les décisions relatives à la norme de preuve nécessaire pour établir le droit à une injonction interlocutoire sont loin d'être fondées sur des principes uniformes. Dans certains cas, on exige seulement que la cause du demandeur ne soit pas frivole. Dans d'autres, le demandeur doit faire valoir des moyens solides de prime abord[151]. À la Cour fédérale, la règle est que la Cour doit se montrer souple dans l'évaluation du bien-fondé des thèses des parties. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour prendra en considération, en se fondant sur le résultat, l'étendue du préjudice irréparable que risquent respectivement les parties. La prépondérance des inconvénients devient une question clé une fois qu'on a évalué la force de chacune des parties[152]. La partie qui demande une ordonnance du type Anton Piller doit faire valoir des moyens solides de prime abord.

Les tribunaux ont généralement donné une interprétation étroite à la *Loi sur les marques de commerce*[153] canadienne de 1953, exigeant une conformité rigoureuse aux nouvelles dispositions relatives aux usagers inscrits. Cela est évident à la lecture d'une longue série d'arrêts commençant par *Cheerio*[154]. Des questions connexes se posent à propos de la cession[155]. Cela soulève une vaste question théorique, à savoir dans quelle mesure il est important pour un tribunal d'accepter la proposition qu'une marque de commerce doit être distinctive à l'égard de la source et de la qualité des biens ou des services en cause et dans quelle mesure les pratiques commerciales contemporaines, en pleine évolution, nécessitent la modification de cette doctrine consacrée[156]. Est-ce que cela encouragera ou fera diminuer la contestation? Plus le gouvernement attendra pour résoudre la question des usagers inscrits et les problèmes connexes, plus cette question fondamentale suscitera de litiges inutiles et coûteux.

Curieusement, rien n'empêche le titulaire d'une marque de commerce de changer la qualité des biens qu'elle désigne sans préavis (sauf infraction à d'autres lois ou règlements tels que ceux qui régissent les aliments et drogues, les produits dangereux ou l'étiquetage). On constate une tendance croissante à utiliser les marques de commerce dans le cadre d'accords de franchisage et de licence qui mettent à rude épreuve ces concepts traditionnels. Le gouvernement est conscient de la nécessité de prendre ces questions en considération[157], mais ne l'a pas encore fait à ce jour, malgré des efforts et des recherches considérables[158].

La solution de ces problèmes dépend de la conception de l'ancien droit des marques de commerce. Ce droit reposait sur le principe que les biens provenaient d'une seul source. Comme le disait Lord Shaw of Dunfermline dans l'arrêt *Bowden Wire*[159] :

> «Tout bien considéré, Vos Seigneuries, une marque de commerce est simplement un avis inscrit sur les marchandises comme quoi elles appartiennent au titulaire de la marque. Vous avez là, en une seule courte phrase, tout le droit des marques de commerce.»

Les dispositions relatives aux usagers inscrits de la *Loi sur les marques de commerce* essaient de concilier le principe de la source unique et cet autre principe qui veut que l'usager inscrit puisse octroyer des licences dans des conditions déterminées. Les coûts de ce système mettent à rude épreuve les dispositions actuelles. Est-ce là un exemple de question si importante et fondamentale que le fait de ne pas maintenir un enregistrement d'usagers inscrits devrait mettre une marque en danger? Lorsque nous avons affaire à une question subtile et qui va constamment se ramifiant comme celle-ci, n'avons-nous pas besoin d'une magistrature spécialisée qui pourrait devenir un partenaire dans le processus d'élaboration des politiques, plutôt que d'un tribunal qui doit constamment reprendre la question «de novo» et y introduit un facteur aléatoire?

Au cours de la dernière décennie, les tribunaux ont enrichi le recours par voie d'injonction de l'ordonnance du type Anton Piller[160]. Ce moyen s'est avéré très efficace contre l'usage de marques de commerce connues sur des marchandises contrefaites[161]. Les tribunaux ont même accepté de rendre des ordonnances du type Anton Piller, dans des conditions déterminées, contre des personnes inconnues se livrant au commerce de rue. Ils se sont ainsi montrés disposés à créer de nouveaux recours pour la protection des marques de commerce contre les efforts de marchands de biens contrefaits.

Examinons maintenant un autre aspect particulier de la contestation en matière de marques de commerce, à savoir la grande tentation qui peut assaillir un demandeur d'exploiter les dispositions de l'article 9 relatives aux «marques officielles», comme on l'a vu dans les litiges relatifs aux Olympiques. Il ne s'agit pas là tant d'un défaut du système de contestation que d'une insuffisance de la loi. On ne peut guère blâmer les demandeurs dans les causes de ce type, puisqu'ils ne font que faire valoir des droits confirmés à maintes reprises par les tribunaux. Il y a plus de dix ans, le juge Cattanach a déclaré explicitement dans l'arrêt *Insurance Corporation of British Columbia et le Registraire des marques de commerce*[162] que la loi est claire et que les tribunaux ne peuvent changer «la politique à laquelle le Parlement, dans sa sagesse infinie, a jugé bon de donner force de loi». Les marques officielles ont été conçues pour permettre d'identifier le bureau, l'institution ou l'instance publique ayant le droit de les utiliser. Les dispositions en cause ne visaient absolument pas à permettre l'octroi de licences commerciales sans aucun des mécanismes de protection du public ou des autres commerçants qu'offrent les marques de commerce ordinaires, c'est-à-dire l'emploi, l'examen, la nécessité du caractère distinctif, les règles de priorité, etc.

Les dispositions relatives aux marques officielles n'ont absolument pas été conçues, c'est certain, pour devenir un instrument facilitant le franchisage et l'exploitation commerciale. Elles n'ont jamais visé à se substituer aux marques de certification ou aux marques de commerce ordinaires, avec leur système d'usagers inscrits.

Le fait que plusieurs gouvernements n'aient apparemment pas été disposés au cours des dix dernières années à modifier cet article a certainement conduit de nombreuses instances publiques à supposer que l'État approuve la politique énoncée par les tribunaux. Maintenant

qu'on a attendu si longtemps et que tant de marques officielles sont «déposées», on peut se demander quelle sera l'efficacité de toute modification qui ne serait pas rétroactive. Bien sûr, on peut et on doit changer les choses. Il serait peut-être possible soit de considérer comme des avantages acquis certaines catégories de marques, soit -- mieux encore -- de transformer les marques existantes visées par l'article 9 en marques de commerce déposées ou en marques de certification au moyen d'une procédure d'enregistrement.

Le point de vue du juge Cattanach a été récemment exposé de nouveau dans l'arrêt *Allied Corporation et Association olympique canadienne*[163] par le juge d'appel MacGuigan, qui fait valoir que les dispositions relatives aux instances publiques ne sont pas rétroactives si la marque présumée en infraction a été adoptée avant le moment où l'instance publique en cause a donné avis de la marque officielle.

Il y a maintenant une longue série d'arrêts publiés à propos de l'article 9 et d'innombrables exemples de défendeurs qui ont vu frapper de déchéance la revendication de marques de commerce qu'ils auraient dû pouvoir utiliser ou déposer. Dans de nombreux cas, la marque en question avait été utilisée durant de nombreuses années. Certains ont été déchus de leur droit du fait de l'interprétation de la Cour, d'autres, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'ester en justice. Au cours des Jeux olympiques tenus au Canada en 1988, on a intenté ou menacé d'intenter des douzaines d'actions, si ce n'est pas plus, contre presque tous ceux qui employaient le mot «olympique» relativement à leur entreprise. La plupart des défendeurs étaient de petites entreprises et n'avaient pas d'autre solution que de cesser et de s'abstenir. La situation devint si notoire que le ministre responsable des Olympiques prit des mesures politiques pour dissuader un défendeur particulièrement vigilant et zélé de faire valoir plus avant les droits que lui conférait la loi. C'est là un exemple de situation où une grande quantité de litiges inutiles et entraînant souvent un gaspillage considérable de ressources aurait pu être évitée par de promptes mesures législatives en réponse à un problème évident[164]. Maintenant que la décision a été prise de ne pas tenir les Jeux olympiques de 1996 au Canada, peut-être pourrons-nous espérer que nos législateurs trouveront la conviction nécessaire pour affronter résolument ce grave problème.

LES PRÉSOMPTIONS DANS LES AFFAIRES DE MARQUE DE COMMERCE

Dans l'ensemble, les présomptions prévues par la *Loi sur les marques de commerce* se sont avérées satisfaisantes. Selon l'article 18 de cette loi, l'enregistrement d'une marque de commerce peut être considéré comme invalide en raison de conditions qui avaient cours à deux moments distincts. Premièrement, il faut savoir si la marque était enregistrable ou non à la date de l'enregistrement. Il est donc très important de veiller à ce que la marque soit enregistrée en bonne et due forme. Toute incapacité légale au moment de l'enregistrement sera maintenue. Le second moment et celui où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement de la marque : l'enregistrement peut être invalide à ce moment si la marque n'est plus distinctive. Il apparaît donc qu'une marque validement enregistrée, mais qui devient par la suite non distinctive, peut être «blanchie» si l'on prend des mesures pour faire en sorte qu'elle redevienne distinctive avant d'être contestée. La vigilance constante est donc le mot d'ordre quand il s'agit de la protection des enregistrements de marque de commerce. Les présomptions de validité ne peuvent remplacer cette vigilance. Un enregistrement peut être jugé invalide si la marque est abandonnée; il peut être aussi rendu invalide par un usager antérieur si celui-ci la conteste dans les cinq ans suivant l'enregistrement, ou même après s'il peut prouver que l'usager et titulaire de l'enregistrement postérieur a adopté la marque alors qu'il connaissait l'emploi ou la révélation antérieurs[165]. C'est là, vraiment, une forte présomption de validité, au moins pour une marque de commerce enregistrée depuis plus de cinq ans. On peut soutenir qu'il s'agit d'un compromis

équitable équilibrant les droits des propriétaires de marques de commerce non enregistrées qui peuvent ne pas être informés d'un enregistrement ultérieur et ceux des propriétaires de marques de commerce déposées ayant agi de bonne foi et qui ont besoin d'une certaine mesure de certitude commerciale pour leurs plans d'affaires. Les divers facteurs qui pourraient jouer un rôle dans cette question sont actuellement en litige dans une affaire potentiellement importante, et il ne serait donc pas prudent d'en dire plus pour l'instant[166].

LE DROIT D'AUTEUR

L'une des questions actuelles les plus contrariantes en matière de droit d'auteur, du point de vue de la contestation, est celle de la preuve du titre. Nous disposons d'un système d'enregistrement purement symbolique qui n'a d'autre utilité que de produire des recettes pour l'Administration et des honoraires pour les avocats, de délivrer une sorte de certificat de consolation aux titulaires (même le sceau chic disparaîtra bientôt) et de créer une présomption de possession et de validité qu'il est facile de mettre en question. Bizarrement, en dépit du prix élevé du certificat canadien (35 dollars) par rapport à l'équivalent américain, qui coûte 10 dollars U.S., notre Administration ne fournit pas les mêmes services que le système américain. Aux États-Unis, la *Library of Congress* et le *Register of Copyrights* acceptent et en fait exigent un exemplaire de l'oeuvre en cause. Cela a pour effet non seulement d'assurer l'existence de l'une des meilleures bibliothèques du monde, mais d'établir le contenu réel de l'oeuvre enregistrée. Le Bureau canadien du droit d'auteur est obligé de refuser de recevoir et de classer un exemplaire de l'oeuvre. Il semble clair que le système canadien devrait être ou bien renforcé, ou bien aboli. Pour l'instant, on ne voit guère à quoi il sert. Il est vrai qu'il permet d'établir une présomption, mais, comme nous le verrons ci-dessous, cette présomption est de peu de poids dans la pratique.

Il est vrai qu'en théorie, le Canada exige que des exemplaires d'un livre soient déposés à la Bibliothèque nationale. Mais l'inobservation de cette règle ne peut donner lieu qu'à une petite amende, et non à une sanction qui toucherait le droit d'auteur. Cela est peut-être dû au fait qu'une sanction de cette nature enfreindrait la prescription de la Convention de Berne qui exige une absence de formalités[167].

Évidemment, nous ne pouvons pas exiger un enregistrement officiel, car cela serait contraire à la Convention de Berne. Nous pouvons cependant créer une présomption appropriée et véritable de validité qui devrait constituer une incitation suffisante à déposer les oeuvres importantes. Cela n'enfreindrait pas la Convention de Berne. Il y aurait une autre possibilité : abolir l'enregistrement et encourager la constitution de dépositaires privés aux fins de preuve. Il existe déjà un précédent de cette procédure dans le domaine informatique, où des sociétés fiduciaires reçoivent en fidéicommis des codes sources de valeur. De même, il y a certaines entreprises privées qui exploitent des dépôts à d'autres fins et qui pourraient, en principe, servir à établir la preuve de la paternité et du contenu à une date déterminée[168].

La rediffusion est un autre problème de droit d'auteur qui exige une solution législative. Ce problème remonte à l'arrêt *Canadian Admiral*[169], rendu en 1954, et on aurait pu penser qu'il allait enfin trouver sa solution dans les modifications de 1988 destinées à assurer l'application de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis. Or, apparemment il n'en est rien. Que ce soit par inadvertance ou à dessein, le gouvernement a ouvert une boîte de Pandore touchant la question de la responsabilité des réseaux et la définition du concept de télécommunication. L'arrêt *CAPAC c. CTV*[170], rendu en 1965, montrait clairement ce qu'il y avait à faire. Cela n'a pas été fait. En outre, il se pourrait que nous nous trouvions maintenant dans une situation[171] où un réseau pourrait diffuser (dans n'importe quel sens normal du terme) une oeuvre musicale sans être

redevable de droits, alors qu'un bureau ordinaire pourrait être réputé avoir communiqué par télécommunication simplement pour avoir utilisé son télécopieur dans le cours normal des opérations de l'entreprise! Ce sont là encore des exemples de dispositions législatives qui engendrent de la contestation.

La question des droits éphémères, qui a récemment été examinée par la Cour suprême du Canada[172], est encore un autre aspect du droit d'auteur qui a engendré des litiges stériles. La Cour suprême a confirmé les jugements antérieurs qui refusaient aux diffuseurs le droit de faire et d'utiliser des enregistrements dits «éphémères» aux fins d'ajournement et de changement de temps. C'est là une pratique universelle, sanctionnée par la révision de la Convention de Berne en 1948. Le Parlement du Canada n'a pas encore légiféré sur cette question. La Cour suprême a insisté sur le fait que c'est au Parlement qu'il incombe de trancher. Nous avons là encore un cycle majeur de contestation qui aurait pu être évité par la prise de mesures législatives au moment opportun. Ironiquement, il restera dans tous les cas nécessaire de légiférer, étant donné que le statu quo qui a suivi l'arrêt de la Cour suprême du Canada a peu de chances d'être accepté par aucun des nombreux et importants intéressés.

Le gouvernement a su faire preuve de décision en matière de droit d'auteur dans certains cas, comme dans celui de la protection des objets fonctionnels[173]. Les modifications apportées en 1988 à ce qui est maintenant l'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur* ont résolu de façon claire et rapide et en temps opportun ce qui risquait de devenir un problème majeur du système. Cette question a suscité de la controverse, mais celle-ci a été étouffée par la certitude qui a résulté des modifications et leur caractère décisif. La question a été résolue dans le sens d'une confirmation de la thèse que l'on ne peut invoquer le droit d'auteur pour empêcher la reproduction des aspects fonctionnels d'articles utilitaires. Plus longtemps on laisse un problème sans solution, plus il est difficile de le résoudre par voie législative.

Une autre question se pose à l'égard de la contestation en matière de droit d'auteur : celle de savoir si la loi devrait prévoir des dommages-intérêts minima afin que les actions en contrefaçon puissent être intentées sur une base réaliste dans les cas où les dommages-intérêts pouvant être adjugés ne sont peut-être pas élevés, mais leur effet dissuasif, important. Nous examinerons cette question de manière plus approfondie au chapitre VII.

L'existence et la nature du droit d'auteur dans le cas des motifs des décisions rendues par des juges constituent un autre exemple de ces vieilles questions qui exigeront l'attention du législateur lorsqu'on apportera des modifications à la *Loi sur le droit d'auteur*. Un débat est ouvert touchant la question de savoir si l'exposé des motifs d'un jugement est protégé de quelque façon que ce soit par le droit d'auteur. Et si l'exposé est protégé, où réside le titre[174]? Certains font valoir que, étant donné qu'il est dans l'intérêt public que l'exposé des motifs d'un jugement soit diffusé aussi largement que possible, l'on devrait modifier la *Loi sur le droit d'auteur* pour exclure de son champ d'application les motifs de jugement. Les maximes bien frappées, les sommaires et les autres éléments ajoutés continueraient d'être protégés par le droit d'auteur suivant des principes bien établis. Cela dépasse peut-être mon mandat de formuler une recommandation sur cette question sujette à controverse, mais je crois que l'on devrait se demander si les motifs des jugements prononcés par les membres d'une cour d'archives ne devraient pas être déclarés appartenir au domaine public.

Une dernière remarque importante s'impose à propos du droit d'auteur. Les recours prévus par la *Loi sur le droit d'auteur* sont manifestement cumulatifs. On peut ainsi à la fois obtenir des dommages-intérêts, récupérer le manque à gagner et se faire dédommager de l'appropriation. Il est évident qu'il y a des cas où ce fardeau cumulatif pourrait être oppressif et

injuste pour le défendeur. De même, le fait que les recours cumulatifs ne soient pas autorisés dans les affaires de brevet ou de marque de commerce peut être considéré comme injuste pour les demandeurs dans certains cas. Quoi qu'il en soit, ce dont nous avons besoin c'est d'une politique systématique, d'une plus grande uniformité et, peut-être, d'une définition des cas particuliers où les recours cumulatifs devraient être permis. Il est difficile de penser que la situation disparate qui prévaut actuellement soit entièrement délibérée.

LES PRÉSOMPTIONS DANS LES AFFAIRES DE DROIT D'AUTEUR

La question de la présomption pose un problème particulier aux sociétés de gestion collective, étant donné qu'il leur est difficile de faire la preuve affirmative d'un titre dans bien des cas, du fait que la complexité de la chaîne des cessions et licences. Un défendeur résolu peut imposer au demandeur de grandes dépenses (ce qui peut bien sûr lui retomber dessus en fin de compte) en l'obligeant à faire la preuve positive de son titre aux oeuvres en cause. Le défendeur peut parfois en fait «bluffer» le demandeur à propos du titre en le mettant en litige et en exigeant qu'il soit prouvé. Cela peut se révéler un vrai problème, en particulier si l'auteur est une personne très célèbre et très occupée.

Les défendeurs, en revanche, ont besoin d'être protégés eux aussi. Nul ne devrait pouvoir être poursuivi par des titulaires de licence non exclusive dont la revendication serait douteuse dans le meilleur des cas et qui pourraient ne pas se trouver en position d'accorder une renonciation valide contre d'autres demandeurs éventuels. On pourrait peut-être résoudre partiellement ce problème en instaurant une procédure du type «tribunal des petites créances» pour les infractions ordinaires mettant en jeu de petites sommes. Cette question sera développée plus loin, au chapitre VIII. Une autre solution pourrait être de renforcer la présomption actuelle. Si l'on opte pour cette dernière mesure, il serait bon de disposer que le défendeur a droit à des copies conformes des pièces documentaires établissant la chaîne du titre. Toute autre mesure inutile d'interrogatoire préalable ou de contestation touchant la possession du droit d'auteur entraînerait la condamnation du défendeur aux dépens, quelle que soit l'issue de la cause. On ne peut demander à un système d'enregistrement des droits d'auteur d'égaler un système d'enregistrement immobilier par le contenu et la précision, encore moins de remplir une fonction de cautionnement. Cependant, il faut comparer attentivement le besoin du demandeur de prouver expéditivement son titre et le désir raisonnable du défendeur d'éviter d'être poursuivi par la mauvaise personne.

Le peu d'empressement ou l'incapacité du gouvernement à compléter son dispositif législatif de 1988 sur les sociétés de gestion collective est un autre problème qui se pose aux nouvelles sociétés de cette nature à l'heure actuelle. À l'époque, le gouvernement avait formellement promis que des dispenses correspondantes seraient introduites pour clarifier et circonscrire le pouvoir des sociétés de gestion collective. Cela n'a pas été fait, et il s'ensuit que les négociations sont au point mort. Les utilisateurs ne sont pas disposés à payer des droits qui, pensent-ils, ne survivront pas à l'introduction de nouvelles modifications législatives, et les sociétés de gestion collective essaient de négocier en s'appuyant sur la loi dans son état actuel, attentifs cependant à éviter qu'une stratégie de cette nature n'entraîne des dispenses plus généreuses que ce n'aurait autrement été le cas. Bref, le statu quo ne satisfait personne. Les parties devraient pouvoir négocier sur la base de dispositions législatives réelles, et non hypothétiques.

LES DESSINS INDUSTRIELS

Un dessin industriel enregistrable est en général considéré comme ornant un article qui a lui-même un aspect fonctionnel, à part son rôle de simple support du dessin. La Cour a tendance à appliquer les catégories de la loi anglaise au type de dessin, soit les caractères de l'ornementation, de la structure, de la configuration ou de la forme.

Cette loi est dans une large mesure identique à ce qu'elle était lorsqu'elle fut adoptée dans sa première version en Angleterre en 1842. On n'a fait aucun progrès depuis l'arrêt foudroyant rendu par le juge Maclean en 1929.

> «Le champ d'application de cette partie de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique* (qui est maintenant la *Loi sur les dessins industriels*) est difficile à déterminer ou à interpréter de manière précise et certaine, écrivait-il. Cette loi semble faible, incomplète et mal adaptée à ses objets, et elle a grandement besoin d'être modifiée[175].»

Nous avons vu depuis un grand nombre de litiges inutiles et un graduel déclin et affaiblissement de cette loi. L'appel du juge Maclean n'a toujours pas été entendu depuis 1929!

La loi ne définit pas les conditions requises pour qu'un dessin soit enregistrable. L'aptitude à demander l'enregistrement est soumise à des restrictions. Les dispositions relatives au marquage sont draconiennes. Les droits qu'on peut faire valoir contre les vendeurs d'un article portant un dessin interdit sont incertains. La responsabilité de l'enregistrement est confiée à un ministre de la Couronne, mais les recours contre les décisions de ce ministre à l'égard de la possibilité d'enregistrement doivent en fait être portés devant le gouverneur en conseil, c'est-à-dire le cabinet.

Cette loi ne s'est pas améliorée avec l'âge. Nous prétendons accorder une grande importance à nos capacités et compétences nationales en matière de dessin industriel. Les auteurs de nombreuses études commandées par le gouvernement ont examiné cette loi, notamment M[e] William Hayhurst, c.r., dans une étude très complète présentée en 1990. Espérons que l'on trouvera moyen de modifier ce lamentable texte de loi avant que ne s'écoule un autre siècle.

AUTRES FACTEURS

Il y a d'autres facteurs qui touchent dans une certaine mesure à l'ensemble des lois relatives à la propriété intellectuelle. Ils méritent aussi notre attention.

Les délais de prescription

Il n'y a pas d'uniformité entre les diverses lois relatives à la propriété intellectuelle ni entre les législations fédérale et provinciales touchant les délais de prescription en matière de propriété intellectuelle. Le délai de prescription est un laps de temps qui s'écoule à partir de la naissance de la cause d'action (par exemple le moment de la contrefaçon) ou à partir du moment où le demandeur a su ou aurait dû savoir qu'il y avait cause d'action. Il n'est plus possible d'intenter une action après l'expiration du délai de prescription. Ce concept a pour but de donner une certaine mesure de sûreté au système et de certitude aux milieux commerciaux. La *Loi sur le droit d'auteur* contient une disposition explicite prévoyant une prescription de trois ans[176]. On ne trouve

de disposition de cette nature ni dans la *Loi sur les brevets* ni dans la *Loi sur les marques de commerce*. La *Loi sur les dessins industriels* porte une prescription d'un an[177].

On a soutenu la thèse que dans les cas où les lois fédérales relatives à la propriété intellectuelle sont muettes sur les délais de prescription, la loi applicable est celle de la province où a pris naissance la cause d'action[178]. Ainsi, au Québec, la prescription en matière de brevets est de deux ans, tandis qu'elle est de six ans dans les autres provinces. On ne voit en principe aucune raison de faire de différence entre les provinces. En outre, au Québec, la prescription éteint l'action, plutôt que de la rendre inopérante[179]. Cette distinction peut se révéler très importante dans certains cas, par exemple lorsque le demandeur a entamé les procédures dans les délais, mais a mal nommé une partie défenderesse.

Conformément au principe formulé ailleurs dans la présente étude et selon lequel il convient d'abréger les délais entre la cause de l'action et la décision finale, je recommande que toutes les lois fédérales relatives à la propriété intellectuelle portent une prescription de trois ans[180].

La situation des preneurs de licence non exclusive et autres questions

L'article 55(1) de la *Loi sur les brevets* dispose que le breveté et toute personne se réclamant de lui ont droit à tous dommages-intérêts qu'une contrefaçon leur a fait subir. Ce recours légal n'est pas offert seulement au breveté, mais aussi aux preneurs de licence non exclusive[181]. On n'a pas encore pris au Canada la mesure de toutes les conséquences de l'octroi du droit d'action aux preneurs de licence non exclusive.

Le contrefacteur présumé pourrait être tenu pour responsable envers un grand nombre de réclamants. Comment le défendeur fera-t-il pour savoir avec lequel de ces nombreux demandeurs éventuels il doit traiter? Les seules garanties à cet égard semblent être l'obligation pour le demandeur d'établir le préjudice réel et la disposition prescrivant que le breveté soit constitué partie à l'action[182]. Grâce à la jonction avec le breveté, le contrefacteur présumé peut au moins en théorie déterminer le nombre d'autres réclamants éventuels au moyen de l'interrogatoire préalable et négocier par la suite la question du dédommagement. Cependant, rien n'oblige les preneurs de licence non exclusive à s'enregistrer, et il n'y a pas de sanction réelle pour le défaut d'inscrire les preneurs de licence exclusive en application du paragraphe 50(2) de la *Loi sur les brevets*. L'interrogatoire préalable dans le cadre d'une action en justice est une manière terriblement coûteuse d'obtenir les renseignements fondamentaux. Il faudrait envisager la prise de sanctions réelles en cas de non-inscription des preneurs de licence. On pourrait par exemple disposer qu'aucune cause d'action ne peut prendre naissance en faveur des preneurs de licence non inscrits et que ceux-ci ne sont pas habilités à ester en justice[183]. Il reste cependant encore le problème d'exiger la divulgation des noms ou l'inscription de toutes les personnes prétendant à des dommages-intérêts en vertu du brevet une fois que l'action a été intentée.

L'article 57 de la *Loi sur les brevets* dispose que le tribunal peut à son gré rendre une ordonnance ou décider un règlement de comptes contre le contrefacteur d'un brevet. La coutume veut que le tribunal donne au breveté qui a gain de cause le choix entre des dommages-intérêts et un règlement de comptes. On a cependant mis en question le fondement légal du droit au règlement de comptes. L'alinéa 57(1)b) de la *Loi sur les brevets* dispose que dans toute action en contrefaçon de brevet, le tribunal peut, à son gré, accorder une ordonnance, un règlement de comptes, etc.[184]. Toutefois, on a interprété l'article 57 comme fondant légalement une demande en règlement de comptes. La vieille jurisprudence anglaise basée sur une disposition semblable étaye

cette proposition[185]. Cependant, l'article 60 du *Patent Act* de 1949 du Royaume-Uni prévoyait expressément la possibilité pour un tribunal de dispenser du règlement de comptes.

L'argument avancé contre cette proposition voulant que le règlement de comptes soit une mesure de redressement possible est que, si l'on lit l'ensemble de l'article 57, on voit qu'il se rapporte à des recours applicables dans les limites d'une action, c'est-à-dire à des questions interlocutoires. Si cette thèse est juste, une injonction définitive après le procès ne découlerait qu'implicitement du droit exclusif conféré au breveté par l'article 42 de la *Loi sur les brevets* ou, subsidiairement, de la compétence en *equity* donnée à la Cour fédérale par la *Loi sur la Cour fédérale*. L'existence du droit à cette mesure de redressement est en général admise. Un jugement faisant autorité ou une clarification législative résoudrait la question une fois pour toutes.

Il y a trois catégories traditionnelles d'injonctions : les injonctions provisoires (de très courte durée, habituellement obtenues en l'absence de la partie adverse pour parer à une situation d'urgence), les injonctions interlocutoires (plus longues, pouvant aller jusqu'au procès et rendues sur la foi de déclarations sous serment des deux parties) et les injonctions permanentes ou définitives (exécutées après le jugement). Dans une action en contrefaçon de brevet, le tribunal n'accordera pas en général d'injonctions provisoires ou interlocutoires à moins qu'elles ne soient demandées sur la foi de moyens solides ou que le demandeur ait eu auparavant gain de cause à propos du même brevet[186]. La Cour fédérale a accepté d'étendre sa juridiction pour rendre des ordonnances du type Anton Piller ou donner des injonctions du type Mareva.

On a aussi statué que le cessionnaire d'un brevet ne peut pas intenter une action en recouvrement de dommages-intérêts au titre de préjudices subis avant la délivrance ou la cession du brevet[187]. À mon avis, cette conclusion n'est pas fondée en principe. À condition qu'elle soit faite de bonne foi et ne soit pas la cession d'une simple cause d'action, on devrait autoriser la cession d'un brevet et donner au cessionnaire le droit d'intenter une action en contrefaçon passée et future. Selon les règles actuelles, il semblerait que le droit du cessionnaire d'ester en justice au titre d'une contrefaçon antérieure à la cession soit frappé d'extinction. Cette situation justifie des mesures judiciaires ou législatives. On ne sait pas non plus avec certitude si ce principe peu satisfaisant exposé dans l'arrêt *Burns & Russell* se limite aux brevets[188].

On trouve peu d'uniformité entre le droit d'auteur, des marques de commerce et des dessins industriels d'une part et celui des brevets d'autre part, touchant des questions fondamentales comme le droit à ester en justice des preneurs de licence exclusive ou non exclusive et le problème de la cession et de la naissance des causes d'action[189].

On pourrait éviter bien des litiges inutiles de procédure en uniformisant et harmonisant le traitement de ces questions entre nos diverses lois.

L'immunité de la Couronne

À mon avis, l'état actuel de la loi touchant l'immunité de l'État en matière de propriété intellectuelle justifie la prise de mesures législatives. Aussi bien du chef du Canada que du chef des provinces, la Couronne mène aujourd'hui une multitude d'activités. Les lois relatives à la propriété intellectuelle devraient être rendues applicables à ces activités et aux sociétés d'État créées par les provinces et le fédéral. Qui plus est, la loi devrait être appliquée de manière uniforme à toutes les instances en cause.

Le jugement récemment rendu par M. le juge Dubé de la Division de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire *Youssef Hanna Dableh c. Ontario Hydro, Hydro-Québec and the New*

Brunswick Electric Power Commission (affaire de la Cour fédérale n° T-1422-90) (1991), 33 C.P.R. (3d) 544, illustre l'absence d'uniformité entre les sociétés d'État. Le juge Dubé a conclu, en effet, que l'Ontario Hydro était du ressort de la Cour fédérale dans les actions en contrefaçon de brevet, mais que ses homologues du Nouveau-Brunswick et du Québec étaient en dehors de sa juridiction. Dans l'arrêt *Trainer Surveys (1974) Ltd. c. La province du Nouveau-Brunswick*[190], relatif au droit d'auteur, on a conclu que la *Loi sur la Cour fédérale* n'était pas suffisamment explicite pour conférer à la Cour fédérale l'aptitude à connaître d'une action en violation du droit d'auteur intentée à la province du Nouveau-Brunswick. M. le juge McNair a statué que l'immunité traditionnelle de la Couronne provinciale et de ses organismes à l'égard d'actions en violation du droit d'auteur portées devant la Cour fédérale n'avait pas été annulée[191].

Les rapports entre la Couronne fédérale et ses organismes ont été étudiés dans l'arrêt *Formea c. Polymer*[192]; quant aux rapports équivalents au provincial, ils ont été examinés dans *Slater c. R. Payer* (1968), 55 C.P.R. 61[193].

Je recommande que toutes les lois relatives à la propriété intellectuelle soient rendues applicables à Sa Majesté, du chef du Canada et de chaque province, et aux deux catégories de sociétés d'État, de manière que soit remplie la condition prévue à l'article 17 de la *Loi d'interprétation*[194]. Je reconnais n'avoir pas examiné les problèmes constitutionnels que pourrait soulever cette mesure à l'égard de la Couronne provinciale et de ses organismes.

CHAPITRE IV - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

ASPECTS PARTICULIERS DE LA CONTESTATION -- DOMAINES DE LA PI

I. **Les relations mutuelles des textes de loi relatifs à la propriété intellectuelle devraient être plus systématiques et plus à jour.**

II. **Les mesures de redressement et les présomptions des quatre lois relatives à la propriété industrielle devraient être plus cohérentes.**

III. **On devrait mettre à jour plus régulièrement les lois ou leur interprétation pour leur permettre de définir des principes clairs dans l'intérêt de ceux -- public et entités privées -- qu'elles sont conçues pour servir.**

IV. **Toutes les lois fédérales relatives à la propriété intellectuelle devraient porter un délai de prescription uniforme de trois ans.**

V. **Le droit d'action des preneurs de licence exclusive devrait être harmonisé, rationalisé et clarifié dans les textes de loi relatifs à la propriété intellectuelle.**

VI. **Les lois relatives à la propriété intellectuelle devraient être rendues explicitement applicables à Sa Majesté du chef du Canada et aux sociétés et organismes de l'État fédéral. De même, sauf droits constitutionnels, la loi devrait être rendue applicable à Sa Majesté du chef des provinces et aux sociétés et organismes d'État provinciaux.**

CHAPITRE V

L'ARBITRAGE

L'arbitrage est un mécanisme de règlement des différends qui intéresse de plus en plus les parties en litige dans le domaine de la propriété intellectuelle. L'histoire montre que jusqu'à maintenant, les sociétés multinationales ont préféré le jugement des tribunaux à l'arbitrage des différends. L'avantage de l'appareil judiciaire est que les procédures en sont connues et que le déroulement d'une affaire portée devant les tribunaux est en général prévisible, jusqu'à un certain point, même si la réponse à la question de fond ne l'est pas nécessairement. Les grandes sociétés connaissent généralement très bien, d'expérience, la procédure judiciaire comme mécanisme de règlement des différends.

Cependant, de plus en plus de signes indiquent que les petites autant que les grandes entreprises éprouvent un certain désenchantement à l'égard de l'appareil judiciaire et commencent à s'intéresser davantage au système, moins structuré mais plus souple, de l'arbitrage. Les parties sont de plus en plus disposées à confier la décision de questions techniques complexes à des personnes possédant des connaissances spéciales en ces matières, afin d'éviter ou d'abréger les longues et coûteuses «batailles d'experts» souvent associées à la contestation devant les tribunaux. Selon mon expérience, l'arbitrage est une méthode très satisfaisante de règlement des différends de propriété intellectuelle, à condition que les parties collaborent avec l'arbitre et entre elles au cours des débats.

Le *Globe and Mail* a reproduit à la page B12 de son cahier économique du 22 novembre 1990 un article de la revue *The Economist* sous le titre «When Courtroom Justice is Just Too Expensive» et le sous-titre «Many U.S. companies replace litigation with arbitration, mediation and cooperation». Cet article nous apprend que 17 des plus grosses entreprises des États-Unis souscrivent à un programme voulant que les signataires de contrats commerciaux exigent la médiation comme première mesure en cas de conflit. Si la médiation échoue, les parties s'engagent à tenir pour définitive et exécutoire la décision d'un arbitre. Le mini-procès, dans lequel les cadres des parties en litige essaient de régler les différends après avoir exposé leurs thèses avec concision et pertinence, est une autre initiative qui devient de plus en plus populaire. L'auteur de l'article ajoute cette observation significative : «Selon une enquête du Barreau américain, les mini-procès auraient un taux de réussite impressionnant de 85 p. 100.» Il est évident que, à moins que l'on ne s'attaque avec imagination et conviction aux problèmes du coût et des lenteurs de la contestation, en particulier en matière de propriété intellectuelle, les parties en litige recourront à d'autres méthodes et mécanismes de règlement des différends.

Un arbitre peut connaître de la question expéditivement. Il n'est pas soumis aux contraintes du lourd appareil bureautique des tribunaux. Il peut travailler le week-end ou le soir. Il n'est pas soumis au rôle, comme le tribunal. Il peut -- et c'est en général ce qu'il fait -- siéger en privé avec les parties et leurs conseillers. Le recours à un arbitre peut aussi permettre de réduire au minimum le coût occulte du temps de gestion.

L'arbitrage présente l'avantage de la souplesse aussi bien à l'égard de la procédure que des recours qui en découlent. L'arbitre, s'il est expérimenté, peut résoudre rapidement les questions de procédure, évitant ainsi les interminables séries de motions et de conflits techniques relatifs à la preuve, traditionnellement liées à la contestation en justice. Dans la procédure judiciaire, il n'y a en général que deux recours : les dommages-intérêts et l'injonction. En limitant le nombre de

recours dans un litige donné, le système judiciaire souvent ne satisfait les besoins de ni l'une ni l'autre partie. Dans la mesure où l'atmosphère contradictoire de la procédure ne favorise pas le compromis, les parties risquent de s'aliéner l'une l'autre. Cela peut être particulièrement grave si elles ont une relation en cours qui doit continuer après le litige.

L'arbitrage est en général une affaire privée, et peut être aussi confidentiel que les parties le désirent (à moins qu'il ne soit suivi d'appels devant un tribunal ou de difficultés d'exécution). S'il est vrai que les tribunaux sont en train de s'habituer rapidement à prévoir des étapes «à huis clos» dans les cas où des informations commerciales confidentielles sont en jeu, les méthodes du droit judiciaire et administratif sont encore essentiellement fondées sur le principe de l'audience publique. Même les ordonnances de confidentialité ne sont pas nécessairement de nature absolue dans l'appareil judiciaire[195]. Dans l'arbitrage, c'est tout le contraire. Normalement, les affaires arbitrées sont soumises à la surveillance judiciaire en cas de non-application des principes de la justice naturelle, mais dans l'ensemble, les décisions des arbitres risquent beaucoup moins de faire l'objet d'un appel que celles des juges.

Ordinairement, les parties prévoient l'éventualité d'un appel dans les thèses qu'elles présentent à l'arbitre. S'il n'y a pas d'accord permettant l'interjection d'un appel, l'examen judiciaire se borne à voir s'il y a eu déni de justice naturelle (parti pris, partialité dans la procédure, corruption ou prévarication, par exemple) ou si l'arbitre a outrepassé son mandat[196].

Il convient de noter ici que l'on constate aux États-Unis une répugnance traditionnelle à voir certains types d'affaires soumis à l'arbitrage. Les tribunaux américains ont en effet longtemps hésité à permettre la décision par arbitrage des questions considérées comme influant sur l'intérêt public : les exemples classiques de ces questions sont la validité des brevets et les problèmes antitrust[197]. Cependant, cette attitude est en train de changer aux États-Unis et n'a jamais été profondément ancrée au Canada. Il est à noter que le Congrès américain a récemment encouragé et, dans certains cas, exigé[198] le recours à l'arbitrage dans les affaires de propriété intellectuelle, même quand la validité est en cause, mais toute décision arbitrale de cette nature n'aura bien sûr force exécutoire que pour les parties à l'arbitrage, et non *in rem*[199].

Le Canada a la réputation traditionnelle d'un pays peu réceptif à l'arbitrage commercial. On a longtemps considéré notre pays comme un vaste «no man's land»[200] dans les milieux internationaux de l'arbitrage. Les institutions d'arbitrage sont beaucoup mieux établies aux États-Unis et en Europe[201]. En 1986, l'*American Arbitration Association* était devenue une vaste organisation comptant des bureaux dans 25 villes et traitant plus de 45 000 affaires par an. En Europe, la Chambre de commerce internationale, fondée à Paris en 1919, instruisait en 1985 de 600 à 650 causes par an. La *Court of International Arbitration* de Londres existe depuis 1892. L'Institut d'arbitrage et de médiation du Canada, quant à lui, n'a reçu ses lettres patentes fédérales qu'en 1974.

Jusqu'à 1986, le Canada était le seul pays industrialisé à n'avoir pas signé la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (1958). Il n'y avait pas de loi fédérale sur l'arbitrage, et les lois provinciales étaient désuètes, ce qui dissuadait les entreprises tant étrangères que canadiennes de faire arbitrer leurs différends. Le 10 août 1986, le Canada a adhéré à la Convention (dite de New-York), ayant obtenu l'assurance des provinces qu'elles appuieraient son initiative en adoptant les lois nécessaires à leur niveau. Au moment où le Canada a adhéré à la Convention de New-York de 1958, le projet de loi type sur l'arbitrage commercial international de la CNUDCI avait été adopté par un comité des Nations Unies[202]. Sur la lancée de la collaboration déjà établie, les gouvernements fédéral et provinciaux

ont fait voter des textes donnant force de loi au projet de la CNUDCI[203]. Le Canada avait enfin adopté un système moderne d'arbitrage commercial international.

Le fait que l'on accepte mieux et que l'on utilise plus souvent l'arbitrage incitera en fait les tribunaux à devenir plus efficaces et expéditifs, à défaut de quoi, les parties en litige porteront tout simplement leur affaire ailleurs, souvent devant un arbitre. L'un des avantages manifestes du système de l'arbitrage dans les différends commerciaux est que les parties choisissent conjointement leur arbitre. L'arbitre qui ne se montre pas juste, compétent, efficace et rapide aura peu de chances de réussir. Des facteurs de marché de cet ordre ne peuvent pas et ne doivent pas entrer en ligne de compte dans l'appareil judiciaire, dont la responsabilité va plus loin que la simple évaluation des intérêts des parties. En matière de propriété intellectuelle comme dans les autres branches du droit, la cour doit aussi prendre en considération l'intérêt public.

Le fait particulièrement important à mon avis aux fins de la présente étude est que l'arbitrage peut, de bien des façons, compléter le système judiciaire. Ainsi on pourrait prendre des dispositions pour faire décider par un arbitre certaines questions de fait ou hautement techniques qui se posent dans le cadre d'un procès. Les protonotaires s'occupent actuellement des questions de dommages-intérêts et de règlement de comptes, qui prennent beaucoup de temps. Il y a peut-être d'autres domaines où la cour pourrait trouver avantage à demander un rapport à un arbitre qualifié, qui lui donnerait plus de temps pour étudier les points de droit importants influant sur l'intérêt public et pour se concentrer sur les questions fondamentales de la cause[204].

L'arbitrage convient particulièrement bien aux cas où des questions de fait complexes sont en litige. Voici quelques exemples de cas où un tribunal pourrait trouver utile de recourir à un arbitre dans le contexte d'un procès.

Dans une action en contrefaçon de brevet, on pourrait demander à un arbitre de participer à l'établissement du degré de progrès technique. Une fois que l'arbitre aurait déterminé la nature du progrès technique accompli, il reviendrait au tribunal de décider si ce degré de progrès constitue un objet brevetable. Le tribunal rendrait ainsi sa décision sur la base d'une conclusion de fait tirée par l'arbitre.

Dans une affaire de droit d'auteur, l'arbitre pourrait établir un rapport sur la nature précise du plagiat présumé, rapport sur la base duquel le juge pourrait décider s'il y a eu violation.

Dans une affaire de marque de commerce, l'arbitre pourrait aider le tribunal à décider si les enquêtes ont été effectuées dans les règles, c'est-à-dire conformément aux normes statistiques et autres normes techniques de précision et de rigueur professionnelle.

On retrouve un exemple récent intéressant de l'emploi d'un expert nommé par la cour dans l'affaire *Prometheus v. Jensen*[205]. La Cour, dans cette affaire, a exigé des parties qu'elles recourent aux services d'un expert afin de comparer les modèles de système de sécurité et d'émettre une opinion à savoir si la technologie du plaignant avait été utilisée dans la conception du système du défendeur.

Si les parties ne se sont pas entendues pour nommer un arbitre dans le cadre d'un procès, le tribunal pourrait en nommer un lui-même. Les honoraires de l'arbitre seraient considérés comme des frais judiciaires et soumis à la taxation. Dans les cas où l'une des parties serait relativement défavorisée en fait de moyens financiers, le tribunal pourrait être investi du pouvoir discrétionnaire de régler la question des honoraires de l'arbitre dans le cadre du procès.

Le recours à un arbitre dans ces exemples aurait probablement pour effet net de faire gagner du temps et économiser de l'argent aussi bien aux parties qu'au tribunal.

De même, les arbitres devraient pouvoir recourir à la cour en cas de nécessité. Il arrivera parfois qu'une des parties à l'arbitrage ait des raisons de ralentir ou d'entraver la procédure. Les arbitres devraient être autorisés à recourir à la cour de leur propre initiative à propos de questions juridiques ou de procédure qui surgiraient en cours d'arbitrage. Il faut se rappeler, dans ce contexte, qu'un arbitre n'est pas nécessairement un homme de loi. Il se peut qu'on l'ait choisi -- et l'on y est tout à fait fondé -- en raison de ses connaissances spéciales, techniques, scientifiques ou autres. Un arbitre de ce type peut avoir besoin de l'opinion de la cour sur un important point de droit. Dans les cas de cette nature, il faut que la réponse judiciaire soit immédiate.

On dit souvent que l'arbitrage est une façon moins coûteuse de régler un différend que les procédures judiciaires. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. Dans une affaire soumise à l'arbitrage, en particulier s'il s'agit de propriété intellectuelle, les parties auront besoin d'avocats ou, du moins, décident en général d'en retenir. L'arbitre est payé par les parties elles-mêmes, et non par l'État comme le juge d'une cour de justice. Néanmoins, la phase de l'interrogatoire préalable est plus restreinte que ce n'est le cas dans un litige porté devant un tribunal et peut être plus facilement menée sous la supervision de l'arbitre quand les conditions le justifient. Les recours contre les décisions arbitrales sont normalement exclus en vertu d'un accord préalable. Cependant, il peut arriver dans certains cas que les parties s'entendent explicitement pour qu'un recours puisse être exercé devant les tribunaux[206].

Les méthodes de règlement non judiciaire des différends peuvent s'avérer convenir particulièrement bien aux litiges mettant en jeu la mesure de l'exécution par les parties d'un contrat à exécution différée. En outre, dans les cas où un accord entre les parties donne une description détaillée de leurs obligations -- laquelle est essentiellement le droit applicable à l'affaire --, la capacité d'un arbitre à formuler une résolution qui régira le comportement ultérieur et à en contrôler l'application peut se révéler précieuse, en particulier lorsque les parties doivent maintenir des rapports, par exemple dans le cas d'un accord de licence.

En fait, les tribunaux, au Canada du moins, répugnent énormément à ordonner des mesures de redressement ou d'autres formes de sanctions qui exigent une surveillance ou une évaluation subjective. Le système américain est quelque peu différent : l'application des jugements assujettis à consentement rendus dans des affaires antitrust y est parfois surveillée durant de nombreuses années par un seul juge. L'arbitrage résout ce problème en permettant de confier une tâche de surveillance à long terme à l'arbitre, si les parties le désirent. C'était là une caractéristique essentielle de l'affaire IBM et Fujitsu, que nous allons maintenant examiner.

L'importance de l'arbitrage commercial est illustrée par la résolution d'un différend de propriété intellectuelle ayant opposé deux géants de l'informatique, IBM et Fujitsu[207]. L'affaire d'arbitrage *IBM c. Fujitsu* est un exemple excellent et bien connu de synthèse originale de techniques de règlement non judiciaire des différends réunissant des éléments d'arbitrage, de médiation et de négociation privée, et adaptée aux questions particulières en jeu. Elle montre comment des méthodes de règlement non judiciaire ont pu servir efficacement à résoudre le plus important des conflits, qui opposait la plus grande entreprise d'ordinateurs du monde (IBM) à la plus grande entreprise d'ordinateurs du Japon (Fujitsu), laquelle lui devait, en 1989, près d'un milliard de dollars américains au titre de l'utilisation antérieure et à venir de sa propriété intellectuelle.

La décision arbitrale rendue dans cette cause montre la souplesse avec laquelle une méthode non judiciaire peut régler les questions complexes particulières à un conflit donné et permettre l'utilisation efficace des compétences techniques pour résoudre des problèmes d'une grande complexité. Cette affaire est également extraordinaire dans la mesure où, pour l'essentiel, elle a été décidée en deux ans. Il est vrai que la rapidité du règlement est dans une large mesure attribuable au fait qu'il s'agissait d'interpréter les accords des parties plutôt que de régler un conflit de propriété intellectuelle, mais cela n'en reste pas moins un délai très court de règlement pour un conflit de cette envergure et de cette complexité.

L'arbitrage commercial est probablement promis à une expansion rapide à l'échelle mondiale. Dans un contexte où nos activités commerciales internationales en matière de propriété intellectuelle et dans d'autres domaines continuent de se développer, nous devons veiller à ce que les entreprises canadiennes ne soient pas désavantagées dans la concurrence parce qu'elles ne disposeraient pas de mécanismes efficaces de règlement non judiciaire des litiges, susceptibles de les aider à contrôler les coûts de la contestation. On a effectué d'importantes modifications législatives pour aider le Canada à se mettre à l'heure des pratiques commerciales contemporaines. Les lois provinciales sur l'arbitrage «intérieur», mises à part celles de la Colombie-Britannique et du Québec, ont besoin d'être mises à jour.

S'ils veulent pouvoir l'utiliser efficacement, les Canadiens doivent comprendre l'arbitrage commercial et se familiariser avec lui. Il faut encourager les initiatives publiques et privées pour qu'un cadre amélioré puisse faciliter encore plus la médiation et l'arbitrage privés. Le gouvernement ontarien vient tout juste de répondre à ce besoin. En effet, le 27 mars 1990, le procureur général de l'Ontario a annoncé que, grâce à la coopération de son gouvernement et de donateurs privés, on avait créé un «fonds de règlement des litiges» dans le but de «financer la recherche sur des solutions de rechange possibles à la procédure traditionnelle de contestation». Ce fonds fournira 1,25 million de dollars au cours des quatre prochaines années; il incitera les avocats, les spécialistes des sciences sociales et ceux qui militent pour la justice sociale à faire de la recherche et de l'évaluation dans le domaine du règlement non judiciaire des différends. Dans le discours qu'il a prononcé devant le Parlement ontarien le 27 mars 1990, le procureur général formulait les observations suivantes :

> «Les méthodes de règlement non judiciaire des différends telles que la médiation et l'arbitrage constituent un substitut possible et un complément de la contestation, qui est la méthode traditionnelle de résolution des conflits dans notre système judiciaire. (...) La création de ce fonds représente une extraordinaire possibilité de collaboration entre l'État et le secteur privé, qui peuvent ainsi fusionner l'expérience des juges et des avocats d'une part, et celle des médiateurs, des arbitres, des universitaires et des défenseurs de la justice sociale d'autre part. (...) On constate au Canada une tendance croissante à l'application du règlement non judiciaire des différends à un registre plus étendu de problèmes.»

L'arbitrage et la médiation ne constituent pas une solution universelle aux problèmes du système judiciaire, pas plus que leur objet n'est de rendre inutiles les tribunaux et les juges. Surtout, il est important de se rendre compte que, à l'heure actuelle, il n'y a d'arbitrage que si les deux parties y consentent. Je propose, dans ce contexte, que les tribunaux soient habilités à ordonner l'arbitrage dans des cas particuliers.

Loin d'être en concurrence avec le pouvoir judiciaire, l'arbitrage et la médiation offrent la possibilité d'une collaboration avec celui-ci en vue de la création de moyens appropriés et plus efficaces de règlement des différends de propriété intellectuelle et de toutes sortes d'autres

conflits. Qu'on se rappelle dans ce contexte les paroles éloquentes de M. le juge en chef Burger, président de la Cour suprême des États-Unis :

> «Au fur et à mesure que les tribunaux auront plus de travail, les procédures ralentiront et les coûts augmenteront, de sorte que les formes bien développées de l'arbitrage devraient être utilisées plus largement. Les avocats, les juges et les spécialistes en sciences sociales de l'étranger n'arrivent pas à comprendre pourquoi nous ne recourons pas plus souvent à l'arbitrage pour régler les différends. Je soutiens qu'un réexamen des valeurs du processus d'arbitrage s'impose afin de voir si (...) celui-ci ne pourrait pas détourner la contestation vers d'autres voies[208].»

CHAPITRE V - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L'ARBITRAGE

I. **On devrait encourager le recours à l'arbitrage comme mécanisme de règlement des différends. On devrait contribuer à l'établissement et au maintien d'une infrastructure d'arbitres compétents, possédant des connaissances spéciales en matière de propriété intellectuelle.**

II. **On devrait promouvoir et financer la création et la publication d'un Guide de l'arbitrage en matière de propriété intellectuelle, semblable au *Patent, Trademark and Copyright Arbitration Guide* produit par l'*American Arbitration Association*.**

III. **On devrait intégrer l'arbitrage plus étroitement dans la procédure judiciaire au moyen de la gestion des instances et l'on devrait y avoir recours pour résoudre des parties distinctes de litiges, s'il y a lieu. On devrait effectuer un supplément d'étude pour déterminer quelles modifications il faudrait apporter aux lois sur la propriété intellectuelle ainsi qu'à la *Loi sur la Cour fédérale* et aux Règles de la Cour fédérale pour que cette recommandation puisse être appliquée.**

IV. **On devrait examiner plus avant la question de savoir s'il est nécessaire et souhaitable de modifier les lois pour faire en sorte que les questions de validité et de contrefaçon en matière de propriété intellectuelle puissent être arbitrées entre les parties.**

CHAPITRE VI

LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE – ASPECTS STRATÉGIQUES DE LA CONTESTATION

Le cycle uruguayen des négociations du GATT, actuellement en cours, a attiré une attention sans précédent sur les rapports entre le système de la propriété intellectuelle et le commerce international. Il nous a rendus plus sensibles non seulement aux mérites d'une protection efficace de la propriété intellectuelle, mais aussi à la possibilité que les lois relatives à la propriété intellectuelle servent soit à favoriser, soit à entraver la circulation internationale des biens et de l'information[209]. Comme il était prévu que les négociations du GATT seraient achevées au moment où je devais mettre la dernière main au présent rapport (mars 1991), j'avais l'intention de parler de leurs résultats et d'en examiner les conséquences à l'égard de la présente étude. Mais ces négociations sont pour l'instant suspendues.

On ne peut guère se tromper en prédisant qu'à tout le moins, le fait même que les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle ait occupé une place si prépondérante dans les négociations du cycle uruguayen aura un effet profond sur l'avenir de la propriété intellectuelle et sur les mesures que prendront à cet égard les gouvernements nationaux et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le cycle uruguayen a déjà montré que de profondes divergences séparent non seulement les pays développés et les pays en voie de développement, mais aussi les pays développés entre eux. On ne peut savoir avec certitude pour l'instant si l'avenir nous réserve plus d'harmonisation ou plus de polarisation, mais le cycle uruguayen aura eu un effet important, ne serait-ce que parce qu'il a eu lieu et a inscrit la propriété intellectuelle parmi les points les plus importants de son programme.

L'Accord canado-américain de libre-échange conduira inexorablement le Canada à l'adoption d'une stratégie industrielle. Cette stratégie, quant à elle, orientera notre industrie vers les branches d'activité où notre pays jouit d'un avantage naturel. Notre base de ressources abondantes indiquera où se trouve cet avantage naturel. Or, cet avantage doit être renforcé par la recherche et le développement, et les initiatives et les stimulants relatifs à la propriété industrielle constituent un mécanisme essentiel à cette fin.

Une grande partie des discussions uruguayennes était centrée sur l'«exercice» des droits de propriété intellectuelle (DPI). Parmi les questions fondamentales à cet égard, notons la question de savoir ce qui est suffisant et efficace, et en quoi consistent les garanties régulières et le traitement national[210].

Si les droits de douane traditionnels sont réduits à l'échelle mondiale dans diverses zones de libre-échange et, globalement, dans le cadre du GATT, on peut néanmoins être certain que les gens d'affaires chercheront à se protéger par tous les moyens qu'ils pourront trouver. L'un des principaux moyens sera certainement le recours aux droits de propriété intellectuelle, ou DPI comme on dit dans le contexte du GATT. Bien qu'une grande partie de l'éloquence déployée dans les négociations du GATT soit orientée vers l'élimination des obstacles créés par les DPI, on est heureusement conscient que ceux-ci peuvent être utilisés pour créer des entraves au commerce international, en particulier par le moyen de niveaux excessivement élevés de protection et d'un exercice excessivement zélé des droits, en particulier aux frontières. Les droits de propriété

intellectuelle pourraient ainsi devenir de plus en plus une forme de «barrière douanière privée» entre les mains de parties cherchant à se protéger par n'importe quel moyen[211].

Les États-Unis, qui sont à l'origine des discussions sur la propriété intellectuelle dans le cadre du GATT, ont affiché des positions publiques quelque peu contradictoires sous certains rapports. Ainsi ils voudraient voir le GATT garantir des droits à certains égards supérieurs à ceux qu'ils ont pu obtenir jusqu'à maintenant de leur propre Congrès. Ils sont opposés au droit moral pour les créateurs titulaires du droit d'auteur et au principe de la priorité de dépôt en droit des brevets. Et, ce qui se rapporte peut-être le plus étroitement à notre étude, ils se montrent peu disposés -- c'est le moins que l'on puisse dire -- à mettre en application le rapport explicite d'un groupe spécial du GATT déclarant contraire à celui-ci l'article 337, de triste notoriété, de leur *Trade and Tariff Act*.

Dans un contexte où le commerce international prend une importance croissante et où les différends acquièrent une portée de plus en plus internationale et multinationale, il devient de plus en plus évident que notre propre système de contestation ainsi que le système mondial doivent s'adapter au changement en vue d'assurer le règlement efficace et rentable des litiges.

Quels sont les effets possibles des négociations du GATT sur le système de contestation du Canada?

- la création éventuelle d'un mécanisme international de règlement des différends;

- la suppression ou la modification éventuelle des recours extraordinaires en matière de commerce international que prévoient les articles 337 et 301 de la loi américaine;

- la possibilité d'une plus grande facilité d'exercice des droits dans les pays en voie de développement;

- la tendance à une plus grande internationalisation des décisions et l'acceptation du modèle de la Cour de justice de la Communauté européenne pour le règlement des conflits internationaux;

- une plus grande attention aux questions juridiques telles que l'épuisement des droits, les importations parallèles, les mesures d'exécution aux frontières et les normes de protection, ainsi que le réexamen des dispositions relatives aux licences obligatoires, en particulier à l'égard des produits pharmaceutiques.

Il y a en tout cas un point qui semble très clair : s'il veut prospérer dans ce climat d'évolution et de mutation internationales, le Canada doit exceller de manières qui ne l'exposeront pas à l'adroite manipulation du système du commerce international par des concurrents plus avertis ou tout simplement plus puissants que lui. Cela veut dire que nous devons dépasser nos concurrents en matière d'innovation. C'est seulement ainsi que nous pourrons les battre à leur propre jeu; autrement, ce sont eux qui nous battront. Nos lois doivent par conséquent refléter la position canadienne. Si nous avons confiance en notre capacité à innover, à nous tailler une bonne place dans le commerce international et à créer dans le domaine culturel, nous devons encourager nos inventeurs, nos innovateurs et nos créateurs en leur offrant une protection intérieure suffisante sous la forme de droits de propriété intellectuelle.

De même, la protection que nous offrons aux intérêts étrangers devrait être fonction de nos aspirations et de nos besoins. Par exemple, est-ce que nous voulons favoriser la production au

Canada et en même temps assurer la compétitivité internationale et des prix raisonnables aux utilisateurs commerciaux et aux consommateurs canadiens de biens et de services protégés par des droits de propriété intellectuelle? Notre système de licence obligatoire pour l'exploitation commerciale d'une invention au Canada vise à encourager la fabrication au pays en disposant que le défaut de ce faire comporte le risque qu'une licence obligatoire soit octroyée à une autre personne pour fabriquer au pays à des conditions raisonnables. Ce système a pour raison d'être de favoriser l'emploi au Canada et d'assurer une concurrence suffisante. Il est intéressant d'observer que les États-Unis évitent de légiférer explicitement en faveur de l'octroi de licences obligatoires mais disposent, en fait, d'un système judiciaire encore plus souple reposant sur sa doctrine antitrust complexe et différenciée, et sur la volumineuse jurisprudence à laquelle ont donné lieu les lois *Sherman* et *Clayton*. C'est là un exemple de la façon dont la contestation a précédé et même remplacé la législation dans la constitution d'une politique qui semble avoir donné de bons résultats aux États-Unis.

L'ÉPUISEMENT DES DROITS

La vaste question des importations parallèles ou de l'épuisement des droits met en jeu un autre principe de doctrine où le commerce international et le système de contestation sont étroitement liés. L'«épuisement» des droits est une notion reconnue dans la Communauté économique européenne. En droit anglais et canadien, on parlerait plutôt du droit implicite de revendre n'importe où dans le monde des marchandises légitimement acquises, à moins que ce droit ne soit nié au moment de l'achat. Cependant, on constate chez les économistes et d'autres spécialistes une tendance croissante à accepter le principe et la terminologie de l'«épuisement» des droits, dont la portée est plus grande que celle du «droit implicite».

Le rapport entre cette question et la présente étude peut ne pas sembler évident, mais il n'en est pas moins important. La question de l'épuisement est virtuellement si fondamentale pour le commerce international aussi bien que pour l'existence des droits de propriété intellectuelle, en particulier en Europe, que les gens d'affaires plaideront probablement de plus en plus à propos de ces questions qui, par suite, auront un effet profond sur le commerce international. Il incombera au gouvernement de voir jusqu'à quel point exactement ce sujet de contestation pourrait devenir important et de prendre au moment opportun toutes les mesures que commandera l'intérêt du Canada.

Les droits de propriété intellectuelle ont une portée essentiellement nationale, mais en application de la doctrine du traitement national et des principales conventions, nous offrons aux ressortissants d'autres pays signataires des Conventions de Berne et de Paris et de la Convention universelle sur le droit d'auteur la même protection qu'aux Canadiens. En outre, le principe fondamental de la liberté et de la facilité des échanges internationaux appliqué dans le GATT et ailleurs semblerait indiquer, de prime abord, qu'il devrait y avoir autant de commerce international que possible et que les marchandises devraient circuler le plus librement possible. La doctrine fondamentale de l'épuisement des droits telle qu'elle prévaut dans la Communauté économique européenne se résume tout simplement à ceci que, une fois qu'une marchandise faisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle est légitimement mise en marché avec le consentement du détenteur du droit, les droits afférents à cette marchandise sont «épuisés». L'article peut alors être acheté, vendu ou aliéné d'une autre manière sans autre intervention du titulaire des droits (qui a déjà été payé) et peut franchir les frontières. En revanche, beaucoup de titulaires de droits de propriété intellectuelle, en particulier les filiales preneuses de licence, désirent pouvoir au moins contrôler la répartition des marchandises à l'intérieur d'un territoire national, de manière que l'investissement dans une usine, une franchise de distribution ou une

maison d'édition nationale ne soit pas battu en brèche par l'arrivée en masse de marchandises moins chères, quoique non contrefaites, d'un autre territoire. Beaucoup de sièges sociaux d'entreprises multinationales sont aussi en faveur du contrôle territorial parce qu'il leur permet de mieux fixer les prix d'un pays à l'autre. À d'autres, cela est égal, parce qu'ils estiment qu'une vente est une vente et rien d'autre qu'une vente. Ce n'est ni le lieu ni le moment de décrire le cadre juridique extrêmement complexe de cette question ni d'en examiner les effets sur le plan de la politique canadienne[212]. Un court exposé s'impose cependant pour mieux expliquer les liens dont j'ai parlé plus haut.

L'épuisement des droits est un concept propre au marché européen. Il n'a jamais été appliqué en tant que tel au Canada. Nous appliquons un principe assez semblable, découlant de l'arrêt *Betts v. Wilmott*[213] rendu en 1971, selon lequel l'acheteur d'un article breveté dans un pays donné jouit de la licence implicite de vendre cet article dans n'importe quel pays du monde. Cependant, le vendeur de l'article peut refuser cette licence par voie de contrat ou d'avis. On n'a pas encore exploré au Canada toute l'étendue de la règle de *common law* de la licence implicite.

C'est en droit des marques de commerce que la question de l'épuisement des droits est probablement le plus importante sur le plan économique, étant donnée la quantité énorme de marchandises protégées par des marques de commerce qui font l'objet d'échanges internationaux. Ce n'est pas un hasard si beaucoup des actions majeures mettant en jeu l'épuisement des droits ont été intentées dans ce domaine. Comme d'habitude, quand la législation est ambiguë et le Parlement indécis, les milieux d'affaires prennent les choses en main et se servent du système de contestation pour arriver à leurs fins. La *Loi sur les marques de commerce*, comme je l'ai dit plus haut dans le présent rapport, a pour objet fondamental d'offrir un système permettant de distinguer les marchandises et les services d'un commerçant de ceux d'un autre. Elle permet au commerçant de se protéger contre la concurrence déloyale. Le public y trouve son avantage dans la mesure où il peut ainsi savoir que les biens proviennent d'une source unique et contrôlée; il peut s'attendre à trouver une qualité uniforme dans les biens et les services vendus sous une marque de commerce donnée. Cette doctrine est aussi à la base de notre système des usagers inscrits, dont j'ai déjà aussi parlé plus haut dans le présent rapport. On a essayé souvent devant les tribunaux canadiens de faire servir la *Loi sur les marques de commerce* à l'application de la divisibilité territoriale des droits. Pratiquement toutes ces tentatives ont échoué parce que, dans les cas où il y avait une marque déposée, la structure des cessions et des licences antérieure au litige entraînait la conclusion que la marque de commerce avait perdu son caractère distinctif à l'égard du propriétaire inscrit. Les résultats de la contestation se sont révélés décourageants pour le commerçant désirant se servir des marques de commerce pour segmenter les marchés nationaux en excluant les importations parallèles. La rumeur veut que cela soit peut-être en train de changer et que les propriétaires d'une marque déposée au Canada puissent s'arranger pour appliquer la divisibilité territoriale. Cependant, on ne peut encore rien conclure ni prévoir dans ce domaine très complexe où la jurisprudence est en pleine évolution[214].

Dans la plupart des cas, l'intérêt qu'a le propriétaire d'une marque de commerce à protéger celle-ci et son achalandage coïncident avec l'intérêt qu'a le public à assurer une qualité uniforme au consommateur, évitant ainsi que l'acheteur ne soit trompé. La vente de «marchandises grises» et le principe de l'«épuisement des droits» constituent des exceptions. Le propriétaire de la marque désire protéger celle-ci contre la vente de ses propres marchandises achetées dans un territoire et vendues à profit dans un autre. L'intérêt public est que le consommateur puisse acheter l'article authentique au plus bas prix, à condition que la qualité soit égale. Ces problèmes soulèvent aussi la question de savoir si une marque de commerce doit être protégée dans un territoire déterminé ou universellement, au delà des frontières. Les jugements rendus au Canada ont suivi parfois l'un, parfois l'autre principe[215]. On trouve un essai restreint

de solution de ce problème à l'article 51 de la *Loi sur les marques de commerce*, à propos des préparations pharmaceutiques.

En revanche, les articles 27 et 44 de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoient expressément l'exclusion des éditions étrangères d'un ouvrage dont il y a par ailleurs un titulaire des droits canadiens[216]. Pourtant, pour des raisons rien moins que claires et qui mettent en jeu une politique administrative de longue date connue sous la désignation de «décision Varcoe», ce droit est souvent sans effet juridique dans la mesure où il entraîne une ordonnance d'exclusion à l'égard de tous les livres importés, y compris ceux que l'éditeur canadien lui-même pourrait vouloir importer. La situation législative et administrative actuelle de cette question laisse beaucoup à désirer et est encore d'application remarquablement incertaine après de nombreuses décennies, malgré ses conséquences politiques virtuelles et son importance économique[217].

Ni la *Loi sur les brevets* ni la *Loi sur les dessins industriels* ne contiennent de dispositions d'exclusion semblables à celles qu'on trouve dans la législation du droit d'auteur et celle des marques de commerce. Pourtant, on pourrait soutenir que le droit des brevets, de par sa nature même, se prête à la divisibilité territoriale des droits et à la segmentation des marchés et est conçu pour les permettre. Après tout, le breveté doit se donner beaucoup de mal et faire de grandes dépenses pour obtenir un brevet dans chaque pays où il veut être protégé. Par conséquent, on aurait tendance à penser que les frontières devraient être respectées par les États qui demandent tant en contrepartie de ce droit. C'est dans une affaire de brevet que l'on a défini pour la première fois le principe de la licence implicite dans la vente d'un article. Selon le jugement rendu dans cette affaire, le breveté a le droit, au moment de la vente, de refuser la licence à l'acheteur par voie contractuelle[218]. Le breveté peut aussi lui refuser la licence implicite en lui donnant avis de son refus au moment de la vente, par exemple en inscrivant sur l'emballage la mention «Interdit de vente en dehors du Canada». Cependant, il reste loisible à un négociant de changer l'emballage des marchandises, de manière que des tiers puissent l'acheter en ignorant cette condition.

En outre, la Cour fédérale a donné une interprétation étroite aussi bien à l'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce* qu'à l'article 44 de la *Loi sur le droit d'auteur*, de manière à ne permettre les ordonnances d'exclusion intéressant les Douanes fédérales qu'après un jugement définitif au fond[219]. Cette situation n'a rien d'heureux pour le titulaire des droits canadiens qui aura peut-être cru que le Parlement avait l'intention de l'aider à exclure les importations parallèles. Ainsi donc, si le Parlement s'est prononcé sur cette question, son message n'est pas clair.

Dans la Communauté européenne, la question des marchandises grises a pris une dimension entièrement nouvelle avec le Traité de Rome. L'article 36 de ce Traité porte sur la libre circulation des marchandises; l'article 59, sur la libre circulation des services; l'article 85, sur les contrats limitatifs; et l'article 86, sur la situation dominante. (Il est intéressant de remarquer que l'on ne trouve dans l'Accord canado-américain de libre-échange aucune clause analogue à ces importantes stipulations du Traité de Rome.) Dans d'innombrables arrêts rendus en application du Traité de Rome, on a statué, essentiellement, que les droits de propriété intellectuelle ne pouvaient être utilisés pour entraver la circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, étant donné que cela serait anticoncurrentiel. Cependant, on peut utiliser ces droits pour empêcher des marchandises d'entrer dans la Communauté, conformément au principe de plus en plus évident de la «forteresse Europe».

Ce thème de l'«épuisement» des droits ou, comme nous disons ici, de la «licence implicite», revêt virtuellement une grande importance pour le Canada, et je crois que le système de

contestation jouera à cet égard un rôle déterminant, à moins que le Parlement ne décide d'intervenir. Mais cela ne sera pas une tâche facile pour celui-ci, étant donné le caractère si complexe et intrinsèquement si sujet à controverse des problèmes en jeu. C'est peut-être pour cette raison que l'épuisement des droits a apparemment été laissé de côté dans les négociations de l'Accord canado-américain de libre-échange ou, si on l'y a pris en considération, qu'il n'en est pas resté trace dans le texte définitif. Il serait surprenant que cette question trouvât son chemin jusqu'au GATT, étant données les difficultés manifestes qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant dans la négociation de questions beaucoup plus simples. En fin de compte, elle sera probablement tranchée par son renvoi des tribunaux au Parlement, après des litiges très coûteux qui en fin de compte auront simplement démontré au gouvernement qu'elle ne peut effectivement pas être négligée[220]. Cependant, il y aurait lieu entre-temps d'optimiser les chances que cette question soit examinée par les tribunaux avec la pleine connaissance des faits. Il y faudra l'attention la plus aiguë de la part des juges. Je reviendrai plus loin, au chapitre IX, sur l'effet réciproque de la contestation et de la législation.

LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

L'une des principales raisons du fait que la propriété intellectuelle est au programme du cycle uruguayen des négociations du GATT est le désir de certains, en particulier les États-Unis et le Canada dans une certaine mesure, de voir mettre en place un système efficace de règlement des différends, à l'échelle aussi bien nationale qu'internationale. Comme je le disais plus haut, cette situation est on ne peut plus ironique, étant donné que les États-Unis font dépendre leur acceptation de la décision récente du groupe spécial du GATT sur l'article 337 de l'issue du cycle actuel de négociations mené en Uruguay.

Le règlement des différends au niveau international découle en général d'un conflit ou d'un litige privé mettant en jeu une question de principe qui amènerait un gouvernement à entrer en controverse avec un autre. Quand un différend atteint ce niveau, l'une des parties accuse en général les lois d'un pays de ne pas être conformes à tel traité sous un rapport déterminé ou de ne pas être appliquées conformément audit traité. Dans certains pays, les tribunaux intérieurs peuvent décider une question de cette nature. Au Canada, les traités relatifs à la propriété intellectuelle ne peuvent servir, dans le meilleur des cas, qu'à guider l'interprétation de nos propres lois quand elles sont ambiguës[221]. Les principes des traités ne sont que des parties de notre loi intérieure lorsqu'ils sont mis en application par la législation canadienne. Un traité n'est pas directement exécutoire en tant que tel quand il s'agit de statuer sur les droits des parties dans une action portée devant les tribunaux canadiens[222]. Tout mécanisme efficace de règlement des différends au niveau international ne peut être que bien reçu au Canada. Un mécanisme de cette nature nous donnerait plus de moyens de pression sur les principales puissances ou les grands blocs commerciaux que nous ne semblons en avoir maintenant. Je dois mettre l'accent sur le mot «efficace», car le mécanisme de règlement des différends de l'Accord de libre-échange ne semble pas encore efficace. Malgré les efforts déployés dans son application, ce mécanisme ne produit que des recommandations aux gouvernements respectifs, et il n'a jusqu'à maintenant guère profité au Canada.

À mon avis, le principe d'un mecanisme efficace de règlement des différends au niveau international devrait être défendu par nos négociateurs internationaux.

AUTRES QUESTIONS INTERNATIONALES

La *Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères*[223] habilite le procureur général du Canada, sous réserve de l'accord du Secrétaire d'État aux Affaires extérieures, à interdire à toute personne au Canada de se conformer à des mesures influant sur les échanges internationaux qui risqueraient de nuire à des intérêts canadiens importants sous le rapport du commerce international. Cette disposition a eu des conséquences importantes dans le domaine de la propriété intellectuelle pour ce qui est des échanges entre le Canada et les États-Unis. Les dispositions de la *Loi sur les brevets* du Canada portant sur les licences obligatoires ont été conçues pour favoriser la fabrication au Canada. L'importation au Canada est l'un des abus prévus donnant lieu à une licence obligatoire. Avant l'adoption de la *Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères*, des intérêts contradictoires entre les aspirations canadiennes dans le cadre des dispositions relatives aux licences obligatoires pouvaient être contrecarrés par les jugements d'un tribunal américain exerçant une compétence *in personam* à l'égard de la société mère d'une filiale canadienne[224].

Tous les discours récents sur la compétitivité semblent oublier le fait que nous vivons effectivement dans un monde régi par la concurrence : où il y a des gagnants, il doit aussi y avoir des perdants. Il est difficile pour nous de gagner, à longue échéance, dans le jeu des stimulants commerciaux pour les Canadiens. Nous n'avons pas la masse critique nécessaire pour faire bonne figure dans cette arène. En revanche, les Canadiens ne cèdent en rien à leurs meilleurs concurrents internationaux pour ce qui est de l'innovation : nous devons donc nous concentrer sur ce point fort[225]. Comme il a été dit plus haut, l'Accord de libre-échange obligera le Canada à se concentrer sur la production dans les domaines où il jouit d'un avantage naturel. Il nous obligera à adopter une stratégie nationale. Nos lois sur la propriété intellectuelle et leur mise en application par nos tribunaux doivent refléter les nouvelles forces qui président à la mutation mondiale en cours. Ce principe est pertinemment exprimé dans les dispositions d'«objet» de la *Loi sur la concurrence* (art. 1.1), où la concurrence intérieure et internationale et les marchés mondiaux sont pris en considération dans l'analyse des questions de concurrence.

CHAPITRE VI - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE – ASPECTS STRATÉGIQUES DE LA CONTESTATION

I. **On devrait réexaminer les lois canadiennes relatives à la propriété intellectuelle à la lumière des nouveaux problèmes commerciaux qui se poseront par suite du libre-échange et d'autres initiatives de nature commerciale, dans le but de soutenir le secteur canadien de la fabrication.**

II. **Des lois satisfaisantes sur la propriété intellectuelle devraient être coordonnées au développement technologique et à l'élaboration de la stratégie industrielle du Canada.**

III. **Il faudrait étudier et faire connaître de manière plus approfondie le système américain de la concession de licence obligatoire entièrement régie par voie judiciaire, élaboré dans le cadre des doctrines antitrust. Cet exemple pourrait comporter des leçons utiles pour le Canada.**

IV. **Avec la libération des échanges, les décideurs et les législateurs canadiens en matière de propriété intellectuelle doivent se rendre compte que le secteur privé s'efforcera, au moyen de la contestation en justice si c'est nécessaire, de se servir des lois relatives à la propriété intellectuelle comme entraves protectionnistes au commerce et, en fait, comme barrières douanières privées.**

V. **La doctrine de l'épuisement des droits ou, selon l'application canadienne, de la «licence implicite», est d'une importance cruciale en matière de commerce international. Si elle n'est pas comprise à fond par les législateurs et s'il n'y est pas donné suite attentivement par le Parlement, elle peut être déterminée et même – c'est tout à fait possible – éliminée par la contestation en justice.**

VI. **Le Canada devrait s'efforcer d'établir des mécanismes de règlement des litiges internationaux plus efficaces en matière de droit international – aussi bien public que privé -- de la propriété intellectuelle. Cela non seulement ferait diminuer la contestation, mais renforcerait aussi le Canada à l'égard des économies plus fortes.**

VII. **Le Canada devrait adopter une position touchant l'application efficace et efficiente d'une protection aux frontières contre les oeuvres et les produits contrefaits.**

CHAPITRE VII

LA CONCURRENCE, L'ACCÈS AUX TRIBUNAUX ET LE DROIT CRIMINEL

Le présent chapitre porte sur trois questions différentes, mais liées théoriquement, concernant les rapports réciproques entre le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la concurrence, l'accès aux tribunaux et le rôle du droit criminel.

LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

On ne peut pas ne pas prendre en considération les rapports entre le droit de la propriété intellectuelle d'une part, qui crée des intérêts monopolistiques, et le droit de la concurrence ou antitrust d'autre part, qui est conçu pour dissuader de la monopolisation. En théorie, les droits de propriété intellectuelle constituent une exception importante aux principes antimonopolistiques. Mais cette exception n'est pas absolue.

Il est généralement admis que les droits de propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont exercés conformément à leur objet, servent l'intérêt public. Cependant, il est possible d'abuser de ces droits en les faisant valoir d'une manière anticoncurrentielle. Dans ce contexte, la Communauté européenne distingue, dans son interprétation du Traité de Rome, l'existence et l'exercice des droits de propriété intellectuelle.

Aux fins de la présente étude, il y a deux manières principales dont la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence peuvent entrer en rapport. La première a trait à l'abus dans l'exercice du droit de propriété. Dans ce cas, le titulaire du droit sera vraisemblablement le défendeur dans l'action. La seconde a trait à la contestation abusive, où le demandeur se sert d'un droit de propriété intellectuelle comme arme dans un but intrinsèquement anticoncurrentiel.

En ce qui concerne la première situation, celle de l'abus dans l'exercice des droits de propriété intellectuelle, le Canada a depuis longtemps dans sa *Loi sur la concurrence* une disposition prévoyant ce danger; on l'y trouve à l'article 32 (qui était auparavant l'article 29). Cependant, de nombreux facteurs ont milité contre le recours à cette disposition. Son principal inconvénient est qu'elle ne peut être invoquée que par le procureur général. Cela a été rarement fait, et il n'y a pas de doctrine publiée sur cet article[226]. Qui plus est, il n'est pas nécessaire d'insister sur la complexité d'une procédure qui doit d'abord passer par le directeur des enquêtes et recherches, puis par le procureur général du Canada.

L'article 61 de la *Loi sur la concurrence* interdit expressément (entre autres) aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de se livrer à des manoeuvres de maintien des prix. Quiconque enfreint les dispositions de cet article s'expose à des sanctions pénales. Cette disposition montre bien que le mode d'exercice des droits de propriété intellectuelle se limite aux droits conférés par la loi qui les crée. Les droits de propriété intellectuelle ne peuvent être exercés d'une manière qui équivaudrait par ailleurs à un comportement anticoncurrentiel. L'octroi de licence et les stipulations d'un accord de licence concernant la gestion de celle-ci doivent toujours être examinés sous le rapport des prescriptions anticoncurrentielles. L'exercice d'un droit de propriété intellectuelle ou la jouissance d'un intérêt découlant d'une loi relative à la propriété intellectuelle ne sont pas en soi des pratiques anticoncurrentielles. Cela est explicitement reconnu par la *Loi sur la concurrence*[227].

Cependant, la décision récente du Tribunal de la concurrence dans l'affaire *The NutraSweet Company*[228] aura sûrement des effets importants sur l'articulation des droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence. Elle a des effets directs sur les titulaires de brevet aussi bien que sur les propriétaires de marque de commerce. En l'espèce, NutraSweet était titulaire d'un brevet américain relatif à l'aspartame, qui était valide du fait de dispositions de prorogation allant jusqu'à 1992. Au Canada, le brevet expirait en 1987. On avait essayé de le proroger, mais sans succès. Le Tribunal a statué que le brevet américain était utilisé au Canada en même temps que certaines pratiques de remise, dont une partie était liée à l'emploi de la marque de commerce «Nutrasweet/NutraSuc» et du logo, en forme de spirale

> «pour empêcher la concurrence, et ce, d'une façon très cavalière. (...) Il s'agit d'une forme de dumping, en ce sens que NSC peut effectivement exporter son produit à un prix inférieur à celui qui est pratiqué aux États-Unis, sans que cela risque d'affecter son prix domestique, qui est protégé là-bas par les droits exclusifs que lui confère le brevet. Le Tribunal accepte l'observation du directeur selon laquelle l'utilisation d'un monopole (créé par le brevet américain) en vue d'obtenir un avantage concurrentiel pour une entreprise dominante dans un autre marché constitue un agissement anti-concurrentiel[229].»

Le Tribunal a également conclu que la stratégie de l'ingrédient de marque de *NutraSweet*, consistant à exiger l'apposition de son logo et à réduire les prix pour l'utilisateur à condition qu'il n'utilise que l'aspartame de marque NutraSweet/NutraSuc dans sa gamme de produits, était essentiellement une incitation à l'exclusivité et un abus de situation dominante[230].

S'il est peut-être vrai que la conclusion d'abus du brevet américain n'a pas influé de manière prépondérante sur la décision et que la conclusion relative à la marque de commerce n'altère pas la validité de son dépôt ni ne touche cette marque en tant que telle, il ne faudrait pas sous-estimer les effets que pourrait avoir cette décision. Les avocats spécialisés en propriété intellectuelle et les autres intéressés devraient suivre attentivement l'évolution de cette affaire devant les tribunaux. Il se peut que son effet soit limité à une situation de fait assez inhabituelle, c'est-à-dire à un cas où le fournisseur dispose d'une part de marché de 95 pour cent et d'un brevet américain encore valable alors que le brevet canadien est expiré et vend un produit se prêtant à une «stratégie de l'ingrédient de marque» en vertu de laquelle les clients sont en fait tenus par contrat d'utiliser la marque de commerce et le logo du fournisseur sur leurs emballages à des fins d'exclusivité[231]. Cependant, il se peut que la décision ait une portée dépassant de beaucoup une constellation de faits si inhabituelle et devienne un précédent important au Canada en faveur de la thèse voulant qu'une compagnie en situation dominante puisse se rendre coupable d'abus de ses droits de propriété intellectuelle et que ceux-ci ne puissent servir à obtenir des accords d'exclusivité.

La législation antitrust américaine a donné lieu à l'élaboration d'une très vaste doctrine de l'abus des droits de propriété intellectuelle. Aux États-Unis, les tribunaux ne protègent pas le breveté contre la contrefaçon dans les cas où il a «abusé» du brevet[232]. L'une des sanctions bien établies dans de tels cas est l'octroi d'une licence obligatoire en contrepartie de redevances raisonnables[233]. Comme je le disais plus haut, les tribunaux canadiens n'ont pas encore explicitement souscrit à cette doctrine. Il faudrait examiner la possibilité d'étendre la compétence de la Cour fédérale de manière qu'elle puisse faire preuve de plus d'imagination touchant les sanctions et recours en doctrine de l'abus des droits de propriété intellectuelle.

Dans le deuxième cas dont nous parlions ci-dessus, il peut y avoir abus si le breveté, sachant que son brevet n'est pas valide, intente néanmoins une action en contrefaçon. Les demandes et revendications non fondées ou répétées, destinées à empêcher l'entrée sur un

marché, peuvent constituer des recours abusifs. Même un brevet valide peut être utilisé dans le cadre d'un plan d'ensemble de monopolisation d'un marché. Le fait d'intenter une action peut être un élément de ce plan d'ensemble. Ces questions se sont déjà posées aux États-Unis, et ce pays dispose d'une abondante doctrine à ce sujet et sur d'autres points connexes. Cet abus peut comporter l'utilisation délibérée du système de contestation à des fins anticoncurrentielles. Cela peut se produire si, par exemple, le breveté intente une action en contrefaçon sachant que son brevet n'est pas valide. En droit américain, cet abus pourrait être considéré comme une violation de l'article 2 du *Sherman Act*[234]. En outre, le fait de présenter des demandes non fondées ou de manière répétée dans le but d'empêcher l'accès effectif à un tribunal à fonction décisionnelle peut constituer aux États-Unis un cas de recours abusif et tomber sous le coup de l'article 2 du *Sherman Act*[235]. Même si le brevet est valide, le fait de s'en servir dans un litige comme élément d'un plan d'ensemble de monopolisation peut être illégal indépendamment de la simple introduction de l'instance[236]. Nous ne sommes pas allés aussi loin au Canada. Un brevet crée un droit exclusif que l'on peut légitimement faire valoir. Ce n'est que lorsque le titulaire du droit veut l'étendre de façon abusive au delà des limites fixées au moment de l'octroi qu'il devrait tomber sous le coup de la loi.

C'est dans la contestation en matière de brevets que le phénomène des recours abusifs risque d'être le plus dangereux de nos jours. Ce problème se pose moins souvent en droit des marques de commerce. Il risque de se poser aussi dans le domaine du droit d'auteur, en particulier dans la mesure où l'on commence à y retrouver les enjeux élevés de la haute technologie.

En fait, les tribunaux canadiens (mise à part la décision *NutraSweet*) ne sont allés que jusqu'à accepter la possibilité de l'applicabilité de ces principes de doctrine au Canada. Ainsi une ordonnance interlocutoire récemment rendue par la Cour fédérale portait la proposition suivante : «(...) Il serait à tout le moins possible de soutenir qu'un accord visant à utiliser un brevet dont on sait qu'il n'est pas valide aux fins de suppression de la concurrence pourrait justifier l'introduction d'une instance en vertu de l'article 31.1 (qui est maintenant l'article 36.1) de la *Loi sur la concurrence*[237].» On trouve aussi dans la jurisprudence canadienne antérieure des remarques incidentes sur cette doctrine[238].

On ne peut pas dire, cependant, que le Canada soit exempt de ce type d'abus. On devrait disposer d'un recours partout où les abus de cette nature risquent de se produire. C'est là une omission de longue date à laquelle on devrait remédier lorsqu'on décidera de légiférer rigoureusement en matière de concurrence au Canada. Cependant, le côté positif de la chose est que le Canada a connu peu de situations, si même il en a connu, qui aient fait sentir le besoin urgent d'une doctrine de cette nature dans notre droit.

Ces cas comptent parmi ceux qui illustrent le vieux principe selon lequel «un brevet faible entre des mains puissantes» peut causer beaucoup de dommages. Malheureusement, un brevet de cette nature a souvent plus d'effet qu'un brevet fort entre des mains faibles.

Dans l'ensemble, la *Loi sur la concurrence* ne comporte pas beaucoup de dispositions rigoureuses ou dissuasives touchant l'abus de la propriété intellectuelle. Cependant, la décision *NutraSweet* pourrait provoquer un changement d'orientation. La cause d'action civile (qui fait maintenant l'objet de l'article 36.1), bien qu'elle soit aujourd'hui tenue pour constitutionnellement valide[239], ne paraît pas pouvoir être invoquée à l'égard de l'abus des droits de propriété intellectuelle, à moins que l'intimé n'ait désobéi à une ordonnance du Tribunal. On devrait peut-être mettre un recours civil directement à la disposition des demandeurs sans les obliger à convaincre le directeur des enquêtes et recherches d'ouvrir une enquête et de porter l'affaire

devant le Tribunal. L'article 36 de la *Loi sur la concurrence* confère un droit d'action au civil à l'égard des actions qui tombent sous le coup des dispositions pénales de la Partie VI de la Loi. Cette partie comprend l'article 61, dont nous avons parlé plus haut.

Certains font valoir que nous devrions appuyer la cause de l'application de la législation antitrust au Canada en créant une «armée de procureurs généraux» que l'on récompenserait par l'adjudication de triples dommages-intérêts dans certains cas. Cependant, l'instrument des triples dommages-intérêts, mis entre les mains d'intérêts privés, peut entraîner des résultats bizarres et très perturbateurs, dépassant de beaucoup la sanction punitive dans certains cas. On en a un exemple dans le litige récent ayant opposé Penzoil et Texaco aux États-Unis, dont il est résulté entre autres conséquences que cette dernière entreprise a dû vendre sa filiale canadienne pour s'acquitter d'une partie des milliards de dollars adjugés à Penzoil[240]. Je recommande l'institution d'un recours privé, mais ne comportant que la récupération des dommages réels, avec la possibilité de dommages punitifs et de dépens procureur-client au besoin, mais seulement dans les cas où ils sont manifestement justifiés. Avec le pacte d'honoraires d'avocat, cela devrait suffire à inciter aux recours justifiés et permettre de recruter assez de «procureurs généraux» privés pour protéger vigilamment le Canada contre les stratégies anticoncurrentielles.

Heureusement, on trouve peu de signes de contestation de mauvaise foi absolue au Canada. Cependant, le risque est là, et nous ne devrions pas céder à l'optimisme béat à cet égard.

UN DÉNI D'ACCÈS À LA JUSTICE? – LE CAS DU DEMANDEUR DÉFAVORISÉ

Les situations de litiges anticoncurrentiels décrites plus haut ont un revers, pour ainsi dire : ce sont celles où le demandeur ne dispose pas de recours parce que la somme en cause ne semble pas justifier la dépense, ou qu'il ne peut pas se permettre de risquer des dépens considérables, ou encore parce que l'action constitue tout simplement un risque trop coûteux.

Cela s'est déjà vu au Canada qu'un breveté aux moyens relativement modestes consortialise ses droits dans le but de se procurer les sommes suffisantes pour mener efficacement une action en cours. Le marché évalue alors la force du brevet et la probabilité de succès de l'action en contrefaçon. Naturellement, il faut organiser avec grand soin une opération de cette nature si l'on veut éviter d'être accusé de *pacte de quota litis* et de soutien d'une partie sans intérêt légitime, c'est-à-dire de «parrainage» ou d'«investissement» illicite à l'égard d'une action en justice[241].

Pour ce qui concerne la perception des droits d'auteur, il n'est peut-être pas indiqué d'utiliser la Cour fédérale comme agence de recouvrement de petites sommes. Les cours provinciales souvent ne comprennent pas les principes particuliers du droit d'auteur qui sont en cause. Les sociétés de gestion des droits de représentation et d'exécution ont une longue histoire au Canada, où elles existent depuis 1935, année où la *Loi sur le droit d'auteur* a été modifiée pour en permettre la constitution. De leur point de vue, il est en général préférable de plaider dans le cadre du système de la Cour fédérale, dont les juges connaissent les questions plutôt complexes des procédures et des autorisations relatives aux tarifs, la jurisprudence relative à la représentation ou à l'exécution en public et d'autres questions connexes et spéciales. Pour d'autres raisons que je développerai plus loin, j'estime que les demandes ordinaires en recouvrement introduites par les sociétés de gestion collective devraient être portées devant une instance nouvelle, la Cour fédérale des petites créances, qui ferait partie du nouveau Tribunal de la propriété intellectuelle. Pour les cas où les sommes en cause sont petites, mais les questions débattues importantes, on pourrait prévoir un mécanisme de consultation juridique de la Division de première instance de la Cour fédérale.

On évoque parfois une autre solution possible de ce problème du système de contestation : l'établissement d'une disposition légale prévoyant des dommages-intérêts minima, en particulier dans le domaine du droit d'auteur. Une disposition de cette nature permettrait au demandeur de réclamer en dommages-intérêts une somme prévue par la loi plutôt que de prouver les dommages réels. Cette solution semble intéressante de prime abord.

Ainsi les dommages réellement subis du fait qu'une discothèque n'ait pas pris de licence d'exécution peuvent être très restreints : souvent, ils n'équivalent qu'aux frais de licence impayés, qui peuvent n'atteindre que 25 dollars. On pourrait par exemple prévoir dans la loi le recouvrement de dommages minima de 100 dollars par atteinte au droit d'auteur. L'inconvénient de ce dispositif est qu'il est possible d'en abuser dans une mesure assez considérable, par exemple en exerçant simplement des poursuites à l'égard d'atteintes isolées au droit d'auteur que l'on accumulerait sur une certaine période. La loi américaine a essayé de résoudre ce problème d'une manière que j'estime peu satisfaisante. Dans certains cas, des sommes exorbitantes ont été adjugées, ce qui a donné mauvaise réputation à cette voie de recours. Il n'y a pas de solution facile à ce dilemme. La fixation d'un maximum pourrait s'avérer une privation dans un cas de contrefaçon flagrante et massive. La fixation d'un minimum trop bas va à l'encontre du but proposé. Il pourrait même arriver que l'on contestât en vertu de la Charte des droits la fixation d'un minimum par voie législative, étant donné que cela pourrait être interprété comme une sanction de nature pénale, une confiscation ou une amende imposée en dehors des garanties prévues par la loi. Cependant, il ne faudrait pas écarter sans autre forme de procès l'idée d'une somme fixe prévue par la loi. On pourrait envisager une solution selon laquelle le tribunal pourrait adjuger une somme à son gré entre un maximum et un minimum prévus par la loi. Je ne recommande pas cependant qu'une disposition de cette nature soit mise en application à l'heure actuelle. On devrait plutôt d'abord suivre et analyser l'expérience américaine. Quoi qu'il en soit, pour ce qui concerne les sociétés de gestion des droits d'exécution, le tarif approuvé par la Commission du droit d'auteur assure à l'utilisateur une certaine protection, dans la mesure où il y est déterminé une somme payable pour l'utilisation des oeuvres de la société de gestion.

Comme je l'ai donné à entendre plus haut, je suis partisan de la création d'une cour fédérale des «petites créances» pour le jugement des affaires de nature courante, ou même des affaires complexes ne mettant pas en jeu de grosses sommes. Cette instance pourrait imiter les cours de petites créances qui se sont imposées dans les provinces, où les procédures sont rationalisées, où l'interrogatoire préalable n'est normalement pas permis, où les motions sont à peu de choses près interdites et où l'on voit même rarement des avocats. Les parties pourraient faire valoir elles-mêmes leurs moyens, ou bien se faire aider de stagiaires ou de techniciens judiciaires pour maintenir les frais au plus bas niveau possible, ou encore présenter leurs arguments par écrit ou par visioconférence. Cette cour pourrait en théorie avoir statut d'instance auxiliaire de la Cour fédérale, mais elle ne cadrerait probablement pas bien avec cette institution. On trouvera de plus amples développements sur le Tribunal proposé au chapitre VIII.

LE DROIT CRIMINEL ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

On a pu observer ces dernières années une tendance régulière à recourir au droit criminel pour sanctionner la piraterie, la contrefaçon et d'autres atteintes à l'échelle commerciale aux droits d'auteur et aux marques de commerce. Il y a beaucoup de bon dans cette façon de voir, étant donné qu'une grande partie des activités des marchands de disques ou de tee-shirts contrefaits ressemble, à bien des égards, au vol. Le recours au droit criminel devrait être limité aux cas où le délinquant a agi délibérément et en connaissance de cause dans le but de porter atteinte aux droits du détenteur de la propriété intellectuelle.

Nous avons vu plus haut que les modifications récentes de la *Loi sur le droit d'auteur* créent un acte criminel punissable d'une amende pouvant aller jusqu'à un million de dollars et d'une peine d'emprisonnement de cinq ans.

Ce serait outrepasser mon mandat que de traiter en détail l'histoire et la théorie du droit criminel, mais je voudrais pourtant formuler à ce propos une observation qui surprendra peut-être le lecteur. J'estime que le pendule est allé trop loin et que l'on abuse déjà de la voie de recours pénale. D'abord, le droit criminel n'a pas sa place dans les institutions où il n'y a pas d'activité commerciale manifeste. Le fait pour des personnes bien intentionnées mais malavisées de copier des programmes d'ordinateur dans un établissement d'enseignement est peut-être répréhensible et illégal du point de vue civil, mais on ne peut guère classer cette activité, à mon avis, parmi les infractions graves de nature commerciale ou contre les biens qui peuvent attirer des sanctions aussi sévères. Il s'agit là vraiment d'une question civile. Une partie de la récente avalanche d'interventions policières apparemment draconiennes est peut-être à mettre au compte d'un excès de zèle dans l'application de la loi. En outre, la loi donne peut-être une définition trop large de la conduite criminelle. Quand le droit criminel est trop rigoureux, que ce soit en principe ou dans son exécution, les tribunaux ont tendance, à longue échéance, à hésiter à l'appliquer intégralement[242].

En revanche, on peut soutenir que les dispositions du *Code criminel* relatives à la contrefaçon des marques de commerce sont trop restrictives et d'usage difficile dans de nombreux cas où il y a activité commerciale[243]. Le fait qu'on ait inscrit ces dispositions dans le *Code criminel* plutôt que dans la *Loi sur les marques de commerce* a pour conséquence un mode différent d'exécution, celle-ci étant assurée par les autorités provinciales plutôt que par le fédéral. Cela ne fait qu'aggraver le problème du manque d'uniformité dans les principes et les méthodes d'exécution.

Nous avons également vu récemment la Cour suprême du Canada se montrer peu disposée à appliquer le droit criminel aux secrets industriels et à l'information confidentielle. Ainsi, dans *La Reine c. Stewart*[244], elle a hésité à admettre la thèse que les secrets industriels constituent un bien susceptible d'être volé. L'affaire semble dépendre de la définition du terme «biens» donnée par le *Code criminel*.

J'estime que l'on devrait réexaminer toutes les infractions criminelles prévues en matière de propriété intellectuelle, dans le but d'harmoniser les principes et les procédures et de proportionner le châtiment au crime.

CHAPITRE VII - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

LA CONCURRENCE, L'ACCÈS AUX TRIBUNAUX ET LE DROIT CRIMINEL

I. **La Cour fédérale devrait avoir plus de latitude pour élaborer des mesures de redressement ingénieuses et appropriées dans les cas d'abus de droits de propriété intellectuelle au Canada.**

II. **Il est possible d'avoir recours aux dommages-intérêts punitifs et aux dépens procureur-client pour l'indemnisation du manque à gagner occasionné par la contestation de mauvaise foi, et la Cour devrait appliquer ces mesures à cette fin dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Cependant, la Cour doit être convaincue, dans une affaire de cette nature, que les dépens procureur-client ne seraient pas une mesure de redressement suffisante.**

III. **Un droit privé d'action devrait être établi en vertu de la *Loi sur la concurrence* à l'égard des dispositions actuelles de l'article 32. On devrait envisager une modification particulière des articles 78 et 79, aussi applicable par action privée, comme sanction de la contestation de mauvaise foi.**

IV. **On devrait créer une instance fédérale des «petites créances» à l'égard des questions de droit d'auteur ou d'autres plaintes en matière de propriété intellectuelle, afin de rendre l'appareil judiciaire plus accessible dans les cas de préjudice relativement restreint.**

V. **L'inscription dans les lois de dommages-intérêts minima semble prématurée à l'heure actuelle.**

VI. **Il faudrait réexaminer les sanctions pénales, en particulier celles qui sont prévues dans la *Loi sur le droit d'auteur* et la *Loi sur les marques de commerce*, dans le but d'uniformiser l'exécution et la procédure et de faire en sorte que ces sanctions ne soient ni trop sévères ni trop légères.**

CHAPITRE VIII

UN NOUVEAU TRIBUNAL

À l'heure actuelle, le Canada dispose, en matière de propriété intellectuelle, de plusieurs «tribunaux administratifs» au sens juridique de l'expression (c'est-à-dire d'instances exerçant un pouvoir de décision prévu par la loi). Ce sont :

- le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés,
- la Commission du droit d'auteur,
- la Commission des oppositions des marques de commerce,
- la Commission d'appel des brevets,
- le commissaire aux brevets (qui cumule de droit plusieurs fonctions),
- le registraire des marques de commerce,
- le registraire du droit d'auteur,
- le registraire des dessins industriels,
- le registraire des topographies.

LE CONSEIL D'EXAMEN DU PRIX DES MÉDICAMENTS BREVETÉS

Le plus gros de ces appareils administratifs, et de loin, est le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, institué par les modifications récentes à la *Loi sur les brevets* au ch. 33 des L.R.C. de 1985 (3e suppl.). Le Conseil, qui comprend un maximum de cinq membres et un personnel de soutien d'environ 35 personnes, existe depuis presque trois ans. Il a le pouvoir et le mandat de contrôler de manière suivie l'information concernant les coûts et les prix des médicaments brevetés et de réduire la période d'exclusivité durant laquelle on ne peut exiger l'octroi d'une licence. Il n'a pas encore tenu d'auditions proprement dites. En mai 1990, le Conseil a proposé un projet très détaillé de règles de procédures. Ce projet montre que la confidentialité et la protection par le secret professionnel de certaines informations ainsi que la participation d'intervenants compteront parmi les principales questions que soulèvera le fonctionnement du Conseil.

LA COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

La Commission du droit d'auteur telle qu'elle a été récemment remaniée contraste sous bien des rapports avec le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. Cette commission a été instituée par le projet de loi C-60 en 1988 et succède à la Commission d'appel du droit d'auteur, qui existait depuis plusieurs décennies. La Commission du droit d'auteur continue de fonctionner à bien des égards de la même manière que l'organisme qui l'a précédé en ce qui concerne les tarifs des droits d'exécution et de représentation, étant donné que ce régime a été reconduit. Cependant, la compétence de la Commission a été considérablement élargie : elle comprend maintenant en effet tous les nouveaux domaines pouvant faire l'objet d'une gestion collective. La Commission compte au maximum cinq membres et ne dispose pas de chercheurs professionnels permanents.

Le 2 octobre 1990, la Commission du droit d'auteur a rendu une décision faisant jurisprudence concernant le premier tarif canadien de rediffusion par câble, à la suite d'environ un an

d'auditions et de délibérations. Cette décision adjuge environ 50 millions de dollars par an aux titulaires de droit d'auteur représentés par diverses sociétés de gestion collective, aux dépens des entreprises de câblodiffusion. Ce tarif est applicable dès qu'un ou plusieurs signaux à distance sont reçus.

Bien que le Parlement ait confié à la Commission du droit d'auteur le vaste mandat de définir et d'appliquer la politique relative à des questions telles que le tarif de rediffusion et d'autres tarifs non encore mis à l'épreuve, elle ne dispose d'aucun personnel permanent de chercheurs professionnels pour l'aider dans ses fonctions, alors qu'il ne faut pas oublier que les décisions d'un tribunal doivent être les siennes propres[245]. Or, il apparaît clairement à la lecture de la première décision importante de la Commission du droit d'auteur sur la question de la rediffusion qu'elle dépendait en fait de données produites par les parties[246]. Contrairement à ce qui est le cas pour le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, l'histoire de la Commission du droit d'auteur et de l'organisme qui l'a précédé montre que la confidentialité et le secret professionnel ne constituent pas pour elle des questions importantes.

C'est normalement la Cour d'appel fédérale qui est saisie des recours contre les décisions de la Commission du droit d'auteur. Cependant, dans le cas de la rediffusion, on peut aussi exercer un recours devant le cabinet, sans doute à cause des incidences politiques éventuelles des questions en cause. L'Association canadienne de télévision par câble a déjà fait appel, mais sans succès, de la décision susmentionnée sur la rediffusion devant le cabinet aussi bien que les tribunaux. Compte tenu de la nature des dispositions légales créant le droit de rediffusion, de la nature de la décision de la Commission concernant la structuration du tarif et de l'ordre de grandeur de la somme adjugée, des questions seront sûrement posées touchant le rôle de la Commission comme organisme d'élaboration des politiques par opposition à la fonction de fixation des taux.

LES COMMISSIONS RELATIVES AUX BREVETS ET AUX MARQUES DE COMMERCE

Il convient de noter que la Commission d'appel des brevets est un organisme non institué par voie légale, formé de hauts fonctionnaires qui conseillent le commissaire aux brevets relativement à la révision des décisions des examinateurs dans le cadre de l'instruction des demandes de brevet. La Commission d'appel des brevets est essentiellement un service interne non officiel qui conseille le commissaire dans un contexte de révision plutôt que de recours ou d'appel proprement dit[247].

De même, la Commission des oppositions des marques de commerce n'est pas à proprement parler instituée par la loi. Elle se compose de fonctionnaires du ministère de la Consommation et des Corporations qui relèvent des cadres supérieurs de ce ministère. À mon avis, la Commission des oppositions des marques de commerce remplit une fonction de décision, et je recommande qu'elle soit instituée par voie légale.

On pourrait soutenir que la Commission d'appel des brevets et la Commission des oppositions des marques de commerce posent un problème de structure dans la mesure où elles ne sont pas manifestement indépendantes. Les membres de ces commissions font partie de la hiérarchie de leur ministère, alors que leurs fonctions pourraient les amener, à l'occasion et en principe, à faire des observations sur la qualité du travail et des décisions de personnes avec qui ou sous les ordres de qui ils doivent travailler. Je ne veux pas du tout laisser entendre qu'il y aurait un problème réel d'indépendance, mais les apparences pourraient poser un problème. M. Ross Carson, l'ancien registraire des marques de commerce, l'a déjà fait remarquer dans une

étude des deux commissions effectuée en 1980[248]. Pour cette seule raison, M. Carson recommandait que ces deux commissions fussent transformées en tribunaux indépendants[249]. Je crois que son argument est plus convaincant dans le cas de la Commission des oppositions des marques de commerce, étant donné que celle-ci est bel et bien un organisme à fonction décisionnelle qui tient des auditions en bonne et due forme de nature plus classiquement contradictoire, mettant en cause des parties extérieures. Quant au travail de la Commission d'appel des brevets, il consiste essentiellement pour l'heure en l'exercice d'une surveillance des examinateurs ordinaires par des fonctionnaires de rang plus élevé et peut donc être considéré plutôt comme une révision interne.

Mentionnons aussi le nouvel appareil établi par le projet de loi C-22 : le «conseil de réexamen», dont les pouvoirs sont énoncés aux articles 48.1 à 48.5 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée par L.R.C. (1985), ch. 33 (3e suppl.). Ce conseil peut prendre en considération l'état antérieur de la technique dont il est possible que l'on n'ait pas tenu compte et est habilité, entre autres choses, à délivrer un constat portant rejet ou confirmation des revendications du brevet attaqué. C'est la Cour fédérale qui connaît des recours contre les constats de décision de ce conseil.

La Commission des oppositions des marques de commerce a été constituée pour remplir les fonctions du registraire des marques de commerce à l'égard des procédures d'opposition prévues par la *Loi sur les marques de commerce*[250]. Elle a eu et continue d'avoir une lourde charge de travail : elle traite en effet quelque 1 400 déclarations d'opposition chaque année, dont environ 17 pour cent (soit de 200 à 250) donnent lieu à des auditions proprement dites et à une décision définitive. Ce travail est accompli par l'équivalent de trois commissaires à plein temps, y compris le président de la Commission. Celle-ci est organisée de telle manière qu'il lui est très difficile d'attirer et de garder des membres qualifiés. Il ne s'agit pas là du tout d'une critique à l'endroit de ses membres actuels, mais plutôt d'un hommage à la loyauté et au sens du devoir professionnel dont ils ont fait preuve en restant aussi longtemps en fonction.

LE COMMISSAIRE AUX BREVETS ET LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Les fonctions de commissaire aux brevets et de registraire des marques de commerce sont actuellement remplies par la même personne. Celle-ci siège en tant que tribunal, en fait, et est saisie de nombreuses questions importantes, aidée dans sa tâche par des fonctionnaires du ministère de la Consommation et des Corporations. Beaucoup de ces fonctionnaires remplissent d'autres tâches relatives au fonctionnement des services dans lesquels ils travaillent. En plus des tâches évidentes que lui assignent les lois relatives aux brevets et aux marques de commerce, le commissaire a aussi des tâches importantes dans le cadre de l'article 27 de la *Loi sur la production de défense*, concernant l'attribution de justes indemnités à l'égard des brevets utilisés par Sa Majesté aux fins de la défense nationale. Le paragraphe 19(1) de la *Loi sur les brevets* lui assigne une responsabilité semblable d'indemnisation des titulaires des brevets utilisés par le gouvernement. Il est aussi bien sûr chargé de décider s'il y a lieu d'octroyer diverses catégories de licences obligatoires relatives aux aliments et aux médicaments et à titre de sanction d'abus en vertu de la *Loi sur les brevets*, ainsi que de fixer les indemnités en cause[251]. Le commissaire est aussi l'administrateur en chef du Bureau des brevets, ce qui constitue aussi en soi une responsabilité importante. Il délègue forcément beaucoup de ses tâches importantes à des organismes comme la Commission des oppositions des marques de commerce et la Commission d'appel des brevets.

Cet état de choses laisse au commissaire moins de temps qu'il ne devrait en avoir dans le cas idéal pour les tâches d'orientation politique plus importantes de sa charge. Étant donné que beaucoup de ses tâches sont déléguées de fait depuis des années, la création d'un nouveau tribunal pourrait servir à rationaliser ce processus et à lui donner une assise légale adéquate, ce qui permettrait au titulaire du poste de commissaire de remplir encore mieux le mandat d'orientation politique qui lui a été confié à l'origine. Il y a lieu de féliciter le commissaire actuel de s'être acquitté avec tant de compétence de tant de fonctions et responsabilités simultanées en dépit d'une structure d'organisation qui laisse beaucoup à désirer.

Il n'y a pas d'uniformité dans le mode de fonctionnement de ces divers tribunaux, conseils et commissions. Leurs tailles et leurs personnels de soutien respectifs n'ont pas grand rapport apparent avec leurs charges de travail et l'étendue de leurs responsabilités. S'il est vrai que chacun de ces domaines met manifestement en jeu des exigences opérationnelles différentes, en particulier pour ce qui concerne la confidentialité et le secret professionnel, beaucoup des questions traitées comportent des éléments communs sous le rapport du droit de la propriété intellectuelle.

La question des recours contre les décisions de ces divers organismes mérite aussi d'être examinée[252]. Je voudrais prévenir le lecteur que, au moment où j'écris ces lignes, on est en train de changer le système actuel au moyen du projet de loi C-38, une initiative du ministre de la Justice qui modifiera et améliorera le système de la Cour fédérale. À l'heure qu'il est, ce projet de loi a été adopté par les deux Chambres et se trouve en attente de proclamation.

Selon la loi actuelle, c'est la Cour d'appel fédérale qui est saisie des demandes en révision des décisions et ordonnances définitives de la Commission du droit d'auteur. Cependant, les demandes en révision des décisions provisoires sont portées devant la Division de première instance de la Cour fédérale. Cette distinction est faite en application de la *Loi sur la Cour fédérale*, en particulier de ses articles 18 et 28. Ces procédures d'appel ne sont pas spécifiées en tant que telles dans la *Loi sur le droit d'auteur*. De même, la *Loi sur les brevets* ne comporte aucune disposition touchant les recours contre les décisions du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés.

Selon la loi dans son état actuel, la Cour d'appel connaît des appels dans la plupart des affaires de brevet, en particulier des recours contre les décisions du commissaire touchant le refus d'octroyer un brevet et des décisions relatives aux licences obligatoires. En revanche, la Division de première instance de la Cour fédérale connaît des demandes en rectification du registre des brevets. Par application de l'article 30 de la *Loi sur la Cour fédérale*, c'est en général la Cour d'appel fédérale qui connaît des appels et recours, tandis que les affaires de caractère plus administratif sont portées devant la Division de première instance de la Cour fédérale.

Il convient de noter que l'article 30 de la *Loi sur la Cour fédérale* dans sa version actuelle autorise l'assignation à la Division de première instance dans les cas où elle est prescrite par les Règles. Ainsi l'article 59 de la *Loi sur les marques de commerce* (qui incorpore l'article 56) et l'article 704 des Règles de la Cour fédérale ont pour conséquence que les recours contre les décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce sont portés devant la Division de première instance plutôt que devant la Cour d'appel.

Est-ce qu'il est bien justifié que la Cour d'appel fédérale consacre du temps à un recours contre la décision du commissaire à propos d'une demande ordinaire de licence obligatoire ou contre le refus d'accorder un brevet? Est-ce que le refus de brevet est une question d'un ordre d'importance si différent -- ou même en quoi que ce soit différent -- qu'il doive en être appelé

directement devant la Cour d'appel fédérale, alors que les recours contre les décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce sont portés devant la Division de première instance de la Cour fédérale? Curieusement, on peut bel et bien exercer un recours devant le Cabinet contre le refus d'enregistrement d'un dessin industriel[253]. La Cour fédérale est habilitée à supprimer ou à corriger une erreur sur le registre des dessins industriels[254]. Les recours concernant le dépôt du droit d'auteur ne se sont pas révélés importants en pratique, étant donné que ce dépôt est pratiquement automatique et n'est pas nécessaire, en tout cas, pour l'acquisition du droit.

L'une des raisons du caractère bigarré des procédures d'appel gît dans les paragraphes 26 et 30 de la *Loi sur la Cour fédérale*, qui concourent à faire porter devant la Cour d'appel de nombreuses affaires dont on pourrait soutenir qu'un juge de la Division de première instance pourrait très bien être saisi.

J'estime que le temps est venu de rationaliser, d'unifier et d'harmoniser dans toute la mesure du possible le fonctionnement de ces tribunaux multiples. Dans la foulée, on pourrait régler la question des mécanismes d'appel et de recours de manière à leur donner un caractère logique, systématique et expéditif.

Le projet de loi C-38 est un pas théorique et pratique dans la bonne direction. Il s'agit là d'une étape importante de la réforme de l'ensemble du système de contestation, qui veut régler, entre autres questions, celle du rôle de la Cour fédérale dans la supervision des tribunaux fédéraux. Les auteurs de ce projet de loi sont conscients de l'importance des connaissances spéciales dans des domaines très techniques comme le droit maritime, lequel, comme nous le disions plus haut dans le présent rapport, a une importance historique à l'égard de questions telles que le rôle des assesseurs. Le projet de loi clarifie le fondement de la compétence de révision dans le cadre des articles 18 et 28 de la *Loi sur la Cour fédérale* et apporte un changement fondamental au sens où l'instance qui sera normalement saisie des recours sera la Division de première instance de la Cour fédérale plutôt que la Cour d'appel fédérale, comme c'était auparavant le cas.

Cependant, une fois qu'on a analysé en détail les versions modifiées des articles 18, 24, 28 et 30, on s'aperçoit que les effets pratiques de la structure actuelle restent essentiellement les mêmes en ce qui a trait aux questions de propriété intellectuelle, sauf pour ce qui est de la compétence de révision, qui est transférée dans certains cas de la Cour d'appel fédérale à la Division de première instance de la Cour fédérale.

L'article 24 de la *Loi sur la Cour fédérale*, modifié par l'article 6 du projet de loi C-38, aura pour effet de donner compétence à la Division de première instance à l'égard d'objets qui ressortissent maintenant à la Cour d'appel.

À l'heure actuelle, les demandes en révision des décisions définitives de la Commission du droit d'auteur sont portées devant la Cour d'appel fédérale, et il est prévu dans la version modifiée de l'article 28 qu'il en restera ainsi. En outre, le projet de loi C-38 aura pour effet de faire saisir la Cour d'appel fédérale des demandes en révision de toutes les décisions de la Commission du droit d'auteur, qu'elles soient provisoires ou définitives, étant donné que cette commission figure dans l'article 28 modifié. C'est là un changement par rapport au système actuel. C'est la Division de première instance de la Cour fédérale qui connaîtra des demandes en révision des décisions des autres tribunaux de propriété intellectuelle.

Je comprends bien que l'exception, dans le cas de la Commission du droit d'auteur, est motivée par le fait que l'appel ou la demande en révision doit être porté en principe devant la Cour d'appel fédérale lorsque le tribunal dont la décision est contestée se compose de juges ou comprend des juges.

La Règle 704 de la Cour fédérale, qui assignait auparavant à la Division de première instance les recours exercés contre la Commission des oppositions des marques de commerce par le canal du registraire des marques de commerce, ne sera plus en vigueur en tant que telle, mais les recours relatifs à des questions de fond seront normalement portés devant la Division de première instance, sauf dispositions contraires de l'article 30 de la *Loi sur la Cour fédérale* modifiée ou mesures législatives spéciales. En conséquence, les recours relatifs à des questions de fond contre des décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce seront encore exercés devant la Division de première instance de la Cour fédérale. Le nouveau régime concernant la révision ou l'examen judiciaire (par opposition aux appels de fond) aura pour effet que la Division de première instance de la Cour fédérale exercera en général une compétence de surveillance à cet égard, sauf lorsque le tribunal dont la décision sera contestée sera composé de juges de cour supérieure ou sera classé «cour d'archives».

Ce serait outrepasser notre mandat que d'analyser les effets précis du projet de loi C-38 sur chaque disposition du régime de la propriété intellectuelle. Je voudrais cependant faire remarquer que ce projet constitue une amélioration d'ensemble importante de la théorie et de la structure du système de la Cour fédérale et que ses incidences sur les questions particulières relatives à la propriété intellectuelle doivent être examinées avec attention.

À mon avis, on peut aller plus loin dans la bonne direction qu'a prise le projet de loi C-38 en instituant un nouveau tribunal qui connaîtrait de nombreux aspects de la propriété intellectuelle. Un tribunal de cette nature devrait pouvoir s'appuyer sur un personnel de soutien commun, aussi bien administratif que professionnel, et réunir des commissaires et des juges titulaires dévoués, indépendants et hautement qualifiés. Cet organisme pourrait être appelé «Tribunal de la propriété intellectuelle». J'en propose un organigramme simplifié à la fin du présent chapitre.

Ce tribunal se composerait de juges titulaires, de membres du barreau et d'experts non-juristes à plein temps. Une structure de ce type assurerait la compétence et l'«indépendance» du tribunal, au sens que donnent à ce mot les droits administratif et constitutionnel.

Il se peut que j'outrepasse mon mandat en me permettant de faire des propositions sur le personnel d'un nouveau tribunal de cette nature, mais il me semblerait indiqué de le faire bénéficier, le cas échéant, des connaissances et de l'expérience des membres des tribunaux existants connaissant des questions de propriété intellectuelle.

Autre grand avantage de la création d'un nouveau tribunal : il serait beaucoup plus facile d'attirer des membres qualifiés et compétents, en supposant que la rémunération et les conditions de travail soient intéressantes. L'élargissement du registre des attributions pourrait susciter l'intérêt de nombreux avocats en exercice dans le domaine de la propriété intellectuelle ou salariés de la fonction publique. En outre, des savants, des ingénieurs, des économistes ou d'autres spécialistes hautement qualifiés pourraient aussi être attirés par un tribunal jouissant d'un mandat plus large. Le gouvernement australien a récemment institué un Tribunal des recours administratifs ayant compétence à l'égard de certaines questions de brevet, lequel tribunal semble vouloir satisfaire au «besoin manifeste d'un dosage plus équilibré des capacités juridiques et des autres talents à tous les niveaux de décision[255].»

Ce Tribunal de la propriété intellectuelle pourrait aussi connaître des «petites créances», en particulier en matière de droit d'auteur, où il y en a souvent. Nous avons déjà proposé cette mesure aux chapitres II et VII du présent rapport. En principe, la juridiction des petites créances pourrait aussi s'étendre aux brevets, aux marques de commerce et à d'autres catégories, bien que les demandes de petites créances soient beaucoup moins probables dans ces domaines. Étant donnée l'utilisation plus fréquente de la *Loi sur les marques de commerce* comme recours civil contre les contrefacteurs de diverses marchandises, il est possible qu'une juridiction des petites créances soit justifiée aussi en matière de contrefaçon des marques de commerce.

À mon avis, la Division des petites créances devrait connaître des demandes fondées sur la *Loi sur le droit d'auteur* et la *Loi sur les marques de commerce* dans les cas où les dommages-intérêts réclamés ne dépassent pas une somme déterminée. Je propose que la limite soit fixée à 10 000 dollars, à charge pour le gouverneur en conseil de changer cette somme au fur et à mesure des besoins. Beaucoup de demandes en puissance de moins de 10 000 dollars en matière de droit d'auteur doivent actuellement être abandonnées parce que les frais judiciaires sont trop élevés devant les cours supérieures. De même, il y a probablement beaucoup de demandes en matière de marques de commerce mettant en jeu de petites quantités de marchandises contrefaites qui pourraient aussi être traitées de manière plus expéditive par une juridiction des petites créances. En outre, les sociétés de gestion collective du droit d'auteur, de même en fin de compte que les défendeurs eux-mêmes, trouveront leur avantage à ce que les affaires mettant en jeu de petites sommes soient jugées de manière expéditive par des experts en la matière.

J'ai aussi examiné la possibilité d'étendre la juridiction proposée du TPI à l'égard des affaires de droit d'auteur et je voudrais formuler ici le fruit de mes réflexions pour examen. Cependant, je ne vais pas jusqu'à en faire l'objet de recommandations pour l'instant, préférant attendre un complément considérable d'observations de la part des personnes que les changements envisagés toucheront probablement.

On pourrait par exemple permettre à la compétence du TPI à l'égard des demandes relatives au droit d'auteur et aux marques de commerce d'être élargie par consentement jusqu'à une somme dépassant 10 000 dollars. Cela pourrait se faire, par exemple, dans les cas où une société de gestion collective chercherait à faire appliquer un tarif approuvé par la Commission du droit d'auteur et où la seule question en cause serait de quantité et non de principe. Par exemple : combien de copies ou d'exemplaires admissibles ont été effectivement tirés pendant l'exercice comptable; ou encore : quelle était l'assiette de revenu effective du diffuseur? Il serait peut-être bon d'encourager l'examen des questions de ce genre par un tribunal expert. Du point de vue des plaideurs, cela réduirait les coûts pour toutes les parties.

Une autre manière possible d'étendre la compétence du TPI serait de lui conférer l'aptitude à connaître de toute demande, quelle que soit la somme qui en fasse l'objet, fondée sur un tarif préalablement et dûment approuvé par le TPI lui-même. Il est tout à fait probable que cet élargissement de compétence serait conforme à la Constitution[256]. Cette compétence pourrait être exclusive ou exercée en concurrence avec celles de la Cour fédérale et des cours provinciales. Cependant, il faudrait se demander, du point de vue de la politique, dans quelle mesure il serait sage de demander à l'organisme qui établit le tarif de le faire proprement appliquer. Je ne pense pas que cela ferait problème du point de vue juridique. Je crois cependant que ces divers modes d'élargissement de compétence méritent un examen sérieux dans le cas où l'on déciderait d'instituer le TPI proposé.

Le TPI se composerait de trois divisions : la judiciaire, l'administrative et celle des petites créances. La direction d'ensemble serait exercée par le président du TPI, qui devrait être un juge

titulaire, désigné pour un mandat déterminé qu'il remplirait à plein temps. L'établissement du calendrier, l'assignation des tâches aux membres et les autres affaires plutôt opérationnelles pourraient très bien être confiées à un vice-président, qui n'aurait pas à être un juge titulaire.

La Division judiciaire, comme son nom l'indique, serait composée de juges de cour supérieure qui entendraient les recours exercés contre les décisions du commissaire aux brevets et du registraire des marques de commerce ainsi que les affaires relatives à la radiation du Registre des marques de commerce ou à la nullité des brevets. Cela permettrait que les affaires traditionnellement jugées par des juges de cour supérieure continuent de l'être. Je propose que l'on confère à la chambre judiciaire du TPI l'aptitude à connaître des déclarations de radiation et de nullité dans les cas où l'on ne demande pas d'autre mesure de redressement, afin d'offrir un mécanisme adéquat aux industriels et aux négociants qui désirent engager des procédures relativement sommaires pour supprimer un droit de propriété intellectuelle qui les empêche de mener une activité projetée et qu'ils considèrent comme nul[257].

La Division administrative devrait se composer de groupes de juges aussi bien que de non-juges. Dans certains cas, comme par exemple les oppositions aux marques de commerce, une seule personne pourrait faire office de tribunal. Dans d'autres cas, comme dans les affaires complexes de tarif de droit d'auteur, le tribunal pourrait se composer de trois personnes, ou même plus. La Division administrative cumulerait les mandats actuels de la Commission du droit d'auteur, du CEPMB et de la Commission des oppositions des marques de commerce, et connaîtrait aussi de certaines affaires de licence obligatoire exigeant une décision proprement dite plutôt qu'une administration purement technique.

La Commission d'appel des brevets, le Conseil de réexamen des brevets et la Commission des oppositions des marques de commerce, dans leur état actuel, diffèrent sous certains rapports importants. Ainsi cette dernière commission a une charge de travail régulière et prévisible de plus de 1 000 cas par an, dont au moins 200 exigent une instruction proprement dite. Les deux autres commissions ont des charges de travail de caractère sporadique qui n'occupent pas leurs membres à plein temps. En outre, les commissions relatives aux brevets s'occupent en fait d'examen et de surveillance internes plutôt qu'elles ne décident le bien-fondé des demandes au terme d'une procédure contradictoire en tant que telle. Quant à la Commission des oppositions des marques de commerce, elle tient des auditions en bonne et due forme mettant en cause des parties extérieures, et non le registraire qui a déjà pris la décision de permettre à la marque de commerce proposée d'atteindre l'étape de l'opposition. Pour ces raisons, et pour d'autres formulées plus haut, je crois que la Commission des oppositions des marques de commerce devrait faire partie du nouveau TPI, tandis que les deux commissions relatives aux brevets pourraient rester dans le Bureau des brevets.

L'intégration de la fonction des oppositions des marques de commerce dans le nouveau TPI servirait aussi à résoudre un autre problème qui se pose actuellement. Dans le cadre de la loi et de la pratique actuelles, les recours exercés contre les décisions de cette Commission sont entendus par la Division de première instance de la Cour fédérale. La loi, dans son état actuel, permet la production de nouveaux éléments de preuve à l'étape de l'appel. C'est un gaspillage d'énergie que de demander à la Commission des oppositions des marques de commerce de s'engager dans des procédures équivalant à des débats et à une audition de la preuve en bonne et due forme, pour ensuite faire décider la question en appel sur la base de nouveaux éléments de preuve. Dans le cadre du système proposé, toute la preuve serait entendue en même temps et seulement une fois, par le TPI, et l'on ne pourrait interjeter appel, à la Cour d'appel fédérale cette fois, que sur des points de droit. Cet appel serait alors ce que doit être un véritable appel.

La Division des petites créances pourrait se composer de membres non-juges du barreau et fonctionnerait en grande partie de la même façon que les cours provinciales des petites créances. Autrement dit, il n'y aurait ni communication ni interrogatoire préalables, les règles de la preuve seraient relâchées, et la présence d'avocats ne serait pas obligatoire. En règle générale, on n'adjugerait pas de dépens, quoique le TPI pourrait à son gré en adjuger dans les cas exceptionnels. Les affaires soulevant d'importantes questions techniques ou juridiques pourraient être renvoyées par le président à un membre juge du TPI. Les décisions pourraient être rendues sur la base de mémoires, dans les cas où ni l'une ni l'autre partie ne demanderait une audition.

La Direction de la recherche et du soutien du TPI devrait se composer d'un personnel de spécialistes en matières juridique, économique et statistique ainsi que d'un personnel administratif. Les spécialistes de cette direction pourraient à l'occasion jouer le rôle d'«assesseurs» auprès du Tribunal, rôle que j'ai décrit plus haut, au chapitre IV. Autrement, leur fonction pourrait être celle de clercs ou de secrétaires des membres du Tribunal, et ils pourraient en outre remplir toutes fonctions du TPI orientées vers la politique.

Je sais qu'il y a deux écoles de pensée opposées touchant la question de l'établissement d'un personnel professionnel de soutien et de recherche auprès des tribunaux de la nature qui nous occupe. À l'une des extrémités du spectre, on trouve une grosse bureaucratie avec un personnel administratif et de recherche très nombreux. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est une application de ce principe. À l'autre extrémité, on trouve la Commission du droit d'auteur, qui, à part un conseiller général et un personnel administratif restreint, n'a pas d'infrastructure de soutien. C'est une solution intermédiaire que je voudrais recommander. L'infrastructure de soutien serait à la disposition de toutes les fonctions du TPI.

En cela, je tiens compte de l'importance virtuelle, sur les plans de l'économie et de l'orientation politique, du mandat des fonctions proposées pour le TPI. Je répète cependant que ce doit toujours être le tribunal saisi qui rend la décision dans une affaire donnée. Les questions qui sont portées à l'attention du Tribunal par d'autres que l'une ou l'autre des parties doivent être communiquées ouvertement à toutes les parties de manière qu'il leur soit donné toutes les chances de répondre[258].

Afin de faire en sorte que le TPI remplisse sa fonction de réduction de la contestation inutile et de stimulation de l'efficience, je suggère que les appels de ses décisions soient limités aux questions de droit et soient assujettis à l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel fédérale. Les appels devront être interjetés devant la Cour d'appel fédérale, étant donné que le TPI comprendra des juges de cour supérieure.

Le Tribunal lui-même serait l'instance d'appel à l'égard de pratiquement toutes les affaires actuellement décidées par le commissaire aux brevets, le registraire des marques de commerce ou le Ministre, en vertu des lois en vigueur.

Bien sûr, toutes les questions relatives aux assignations de témoins, à la désobéissance, aux outrages et aux autres fonctions traditionnellement «judiciaires» confiées au TPI devraient être réglées par ses membres juges.

Le TPI devrait utiliser les appareils modernes de visioconférence et pouvoir en disposer. La Cour suprême du Canada emploie cette technologie depuis plusieurs années pour entendre les demandes en autorisation d'appel. Elle permet de gagner beaucoup de temps, d'économiser beaucoup d'argent et d'éviter des déplacements inutiles aux avocats et à leurs clients. Les

appareils de visioconférence pourraient être intégrés dans les installations de la Cour fédérale d'un océan à l'autre, ce qui rendrait celle-ci accessible à tous les Canadiens dans une mesure raisonnable. Par ailleurs, certains membres du TPI pourraient se déplacer à des fins déterminées, par exemple pour exercer la compétence des petites créances, utilisant pour ce faire les installations de la Cour fédérale d'un bout à l'autre du pays.

Je me rends parfaitement compte que les divers mandats dont je propose l'intégration dans un nouveau TPI sont remplis actuellement de manières très différentes et répondent à des besoins très divers. Je ne vois cependant aucune raison qui empêcherait de tenir compte de ces différences, dans la mesure voulue, dans le cadre du nouveau TPI. On pourrait y arriver en formulant des règles différentes pour les procédures différentes et en répartissant efficacement le personnel.

Un nouveau tribunal pourrait aussi disposer d'une masse critique suffisante pour développer des compétences considérables chez ses membres aussi bien que chez son personnel, tout en constituant un terrain favorable à la fécondation croisée des divers aspects de la propriété intellectuelle régis par des principes juridiques et économiques communs. Cet aspect des choses semble complètement négligé dans le système actuel.

La souplesse serait un autre avantage de la création d'un nouveau tribunal. Par exemple, le TPI faciliterait l'élaboration et l'application de nouveaux systèmes tels que celui qui a été mis en place par le projet de loi C-22 pour les brevets pharmaceutiques. De même, il faciliterait le changement des systèmes actuels dans les cas où le besoin s'en ferait sentir. Autre exemple, relatif encore au problème des brevets pharmaceutiques : le nouveau tribunal permettrait facilement la mise en place d'une protection pour la durée entière du brevet, sous réserve de l'octroi de licences obligatoires après une audition en bonne et due forme.

En plus des nombreux avantages déjà énumérés, le nouveau TPI présenterait une plus grande solidité du point de vue des droits constitutionnel et administratif. J'ai déjà mentionné les problèmes que pourrait poser l'indépendance discutable de la Commission des oppositions des marques de commerce et de la Commission d'appel des brevets dans leur état actuel. Ces problèmes éventuels pourraient être prévenus par la création d'un TPI pleinement indépendant, bien structuré et composé de membres véritablement indépendants et qualifiés. Il faudrait prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les membres non-juristes sont bien indépendants au sens que les droits constitutionnel et administratif donnent à ce terme[259].

La sphère de compétence fédérale est tout à fait habilitée par la Constitution à créer un tribunal de cette nature. L'article 101 de la *Loi constitutionnelle* de 1982 donne en effet au Parlement du Canada le pouvoir de créer des tribunaux fédéraux «nonobstant toute disposition du présent acte». Le Parlement fédéral pourrait donc, s'il le décide, conférer un pouvoir de nomination à une autre instance que le Gouverneur général (nonobstant l'art. 96), autoriser la désignation de juges qui ne seraient pas membres du barreau (nonobstant les art. 97 et 98) et laisser à une instance administrative le soin de déterminer le traitement des juges (nonobstant l'art. 100)[260]. Qui plus est, ma proposition voulant que l'indépendance des membres du TPI soit assurée devrait parer à toute issue possible des actions en cours contestant l'indépendance de certains autres tribunaux fédéraux[261].

Enfin, je crois que ces recommandations sont conformes à la pensée actuelle et en cours de gestation du gouvernement relativement aux organismes investis d'un pouvoir de réglementation. Cette pensée a conduit, par exemple, à l'intégration de la Commission du tarif, du Tribunal canadien des importations et de la Commission du textile et du vêtement pour former une nouvelle instance, le Tribunal canadien de commerce extérieur[262].

Pour nous résumer, la création d'un nouveau Tribunal de la propriété intellectuelle présenterait les avantages suivants :

1. La rationalisation et l'unification des mécanismes existants.
2. Une plus grande possibilité pour le commissaire aux brevets de remplir des fonctions importantes d'orientation politique.
3. Une masse critique de compétence et d'expérience.
4. Une plus grande compétence des membres et du personnel de soutien.
5. La mise en commun d'un personnel de soutien administratif et professionnel.
6. Le partage des ressources physiques.
7. L'harmonisation des procédures là où elle s'impose.
8. L'harmonisation des mécanismes d'appel là où elle s'impose.
9. La coordination des ressources.
10. La stabilisation et la coordination des charges de travail.
11. Une indépendance à la fois apparente et réelle.
12. Une plus grande souplesse pour la création éventuelle de nouveaux mécanismes.

COUR FÉDÉRALE D'APPEL

Appels des décisions du TPI seulement sur les points de droit et sous réserve d'autorisation dans certains cas expressément prévus, p. ex. les affaires de petites créances.

TRIBUNAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (TPI)

DIV. JUDICIAIRE	DIV. ADMINISTRATIVE	DIV. DES PETITES CRÉANCES
* Radiations et déclarations de nullité dans les cas où l'on ne demande pas d'autre mesure de redressement. * Recours contre les décisions du commissaire aux brevets et des registraires des autres titres de propriété intellectuelle.	* Tarifs de droit d'auteur * Médicaments brevetés * Licences obligatoires * Oppositions aux marques de commerce	* Demandes de dommages inférieures à 10 000 $ en matière de droit d'auteur et de marques de commerce.

DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU SOUTIEN

Soutien professionnel, administration et d'écritures au Tribunal de la propriété intellectuelle.

1. Le TPI serait composé de juges de cour supérieure, de membres du barreau à plein temps et d'experts non-juristes à plein temps.

2. Le tribunal judiciaire proprement dit consisterait en un juge seulement.

3. Le tribunal administratif serait composé d'un juge, d'un autre membre juriste et d'un membre non-juriste, sauf pour ce qui concerne la fonction des oppositions aux marques de commerce, qui serait remplie par un ou plusieurs membres juristes.

4. La compétence des petites créances serait exercée par un membre juriste.

CHAPITRE VIII - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

UN NOUVEAU TRIBUNAL

I. **Le gouvernement devrait créer un nouveau Tribunal de la propriété intellectuelle (TPI) pour regrouper les fonctions existantes de droit administratif liées à la propriété intellectuelle.**

II. **Le TPI devrait se voir attribuer les fonctions supplémentaires de tribunal des petites créances et d'instance d'appel des décisions du commissaire des brevets et du registraire des marques de commerce.**

III. **Le gouvernement fédéral devrait créer un tribunal qui serait habilité à connaître des petites créances (c'est-à-dire de moins de 10 000 $) en matière de droit d'auteur et de marques de commerce d'une manière rapide, informelle et diligente, et serait limité quant à l'utilisation des témoignages d'expert et aux frais recouvrables aussi bien par le demandeur que par le défendeur. Cette instance pourrait faire partie du Tribunal fédéral de la propriété intellectuelle.**

IV. **Le Tribunal devrait être habilité à faire l'exposé de tout point de droit important à la Division de première instance de la Cour fédérale.**

V. **Un juge de la cour ayant compétence pour entendre en appel les décisions d'un tribunal de réglementation qui connaît des questions de propriété intellectuelle ne devrait pas être membre de ce tribunal.**

VI. **Le TPI devrait se composer de juges, d'avocats expérimentés en matière de propriété intellectuelle et d'experts non-juristes.**

VII. **Dans toute la mesure du possible, le nouveau Tribunal devrait pouvoir profiter des connaissances et de l'expérience des membres des tribunaux actuels de propriété intellectuelle.**

VIII. **Le TPI devrait être constitué et organisé de manière à assurer une indépendance suffisante à ses membres et à attirer des membres hautement qualifiés.**

IX. **On devrait attribuer au TPI une direction générale de recherche et de soutien entièrement dotée en personnel qualifié pour l'assister dans son travail.**

X. **Le TPI devrait se servir des installations de téléconférence et de visioconférence dans toute la mesure du possible, et en particulier pour les petites créances, les oppositions en matière de marques de commerce et d'autres questions où ces appareils se révéleraient utiles. Le déplacement de membres itinérants pourrait être une autre solution.**

XI. **Les appels des décisions du TPI devant la Cour d'appel fédérale devraient se limiter à des questions de droit et être assujettis à une autorisation dans certains cas.**

CHAPITRE IX

«GARDE-FOUS» ET RENOUVEAU LÉGISLATIF

Il y a un certain nombre de catégories de situations dont le gouvernement doit tenir compte pour ce qui est de l'élaboration des politiques et du besoin éventuel de législation. Si le gouvernement n'agit pas, on fera appel au pouvoir judiciaire, et les questions importantes de politique entraîneront inévitablement de complexes et coûteux litiges à l'issue incertaine.

1. Initiatives de politique du gouvernement : Parmi les exemples récents, mentionnons les brevets pharmaceutiques, la révision de la législation des brevets, l'adhésion au Traité de coopération en matière de brevets, les droits de rediffusion, les circuits intégrés et les droits relatifs aux obtentions végétales.

2. Dispositions périmées : Mentionnons par exemple la *Loi sur les dessins industriels*, les dispositions relatives aux usagers inscrits de la *Loi sur les marques de commerce* et des dispositions importantes de la *Loi sur le droit d'auteur*.

3. Dispositions insatisfaisantes : Les exemples sont nombreux; mentionnons seulement l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce* (marques officielles) et les modifications incomplètes de la *Loi sur le droit d'auteur* concernant la rediffusion.

4. Domaines où il est trop tôt pour formuler une politique : C'est là la catégorie la plus difficile à définir. On pourrait par exemple citer le secret industriel, où il n'y a pas de solution législative évidente, mais où les tribunaux sont occupés entre-temps, ainsi que la protection des formes de vie supérieures.

5. Questions qui n'exigent pas de mesures législatives : Cette catégorie est celle des questions qui ont été et continuent d'être le mieux réglées par le droit commun), par exemple le droit du *passing off* et de nombreux aspects des recours tels que les injonctions.

Certaines de ces questions ont été traitées ou mentionnées plus haut dans le présent rapport; d'autres le seront plus loin. J'espère que l'on interprétera toute répétition comme une volonté d'insistance, car je suis fermement convaincu que c'est là un message très important de ce rapport. **UNE BONNE LÉGISLATION RÉDUIT LA CONTESTATION. DE MÊME, UNE MAUVAISE LÉGISLATION ENGENDRE LA CONTESTATION.**

Examinons maintenant tour à tour et de manière plus détaillée chacune de ces catégories.

INITIATIVES DE POLITIQUE DU GOUVERNEMENT

La première est celle des initiatives de politique du gouvernement. Il s'agit des cas où le gouvernement a agi d'une manière délibérée, méthodique et prévoyante pour améliorer les lois ou pour atteindre un objectif économique ou politique déterminé. Cette catégorie se distingue de celles des dispositions périmées ou insatisfaisantes en ce qu'on n'y trouve pas l'élément de crise ou d'effondrement du système, ou d'échec du marché dans un sens économique. Cette catégorie, vue sous son meilleur jour, est tout simplement un exemple de «bon gouvernement», lequel

implique que l'État remplisse son obligation de faire en sorte que les lois d'infrastructure soient mises en place, soient tenues à jour et fassent l'affaire dans un avenir prévisible.

L'un de ces domaines où le Parlement a agi d'une façon décidée, sinon rapide, est la question du système du premier déposant par opposition à celui du premier inventeur en droit des brevets. Les modifications récentes du projet de loi C-22[263] auront pour effet de donner la priorité au premier déposant de la demande de brevet plutôt qu'à la personne déclarant être le premier inventeur. La durée de la protection qui s'ensuivra sera de 20 ans à compter de la date du dépôt, plutôt que 17 ans à compter de la date de la délivrance, comme c'était auparavant le cas. Les litiges stériles et les lenteurs de la délivrance des brevets causés par les conflits touchant la question de savoir qui était le premier inventeur seront éliminés. Les brevets seront délivrés plus vite, et il y aura plus de certitude plus tôt sur le marché.

On peut facilement voir toute l'importance de cette mesure si l'on considère les cas récents de brevets de haute technologie qui, dans d'autres pays, ont été délivrés des décennies en retard et qui ont été ou seront l'occasion d'une incertitude considérable. Citons par exemple, le brevet délivré au Japon récemment, mais très tard, concernant les microplaquettes à semi-conducteurs, les brevets Gould relatifs à la technologie du laser aux États-Unis et, cas peut-être le plus important de tous, la délivrance tardive d'un brevet de microprocesseur à Hyatt aux États-Unis en 1990, quelque 20 ans après l'invention. Cela pose manifestement un sérieux problème que de délivrer un brevet valide pour 17 ans dans un domaine où l'évolution et l'innovation ont depuis longtemps dépassé la revendication (si bien fondée qu'elle ait été à l'origine) et qui était supposé exempt de brevets. La délivrance tardive d'un brevet peut avoir des effets perturbateurs sur l'industrie. Les États-Unis appliquent encore le système du premier inventeur, qui peut entraîner des lenteurs considérables.

Les modifications récemment apportées par le Canada aux dispositions légales relatives aux brevets pharmaceutiques constituent un autre exemple d'initiative délibérée de politique. Les modifications législatives ont suivi rapidement le changement de politique du Parlement. Cette question est particulièrement délicate en ce que les brevets pharmaceutiques mettent en jeu la santé humaine, des emplois et des investissements de recherche et développement, ainsi que des milliards de dollars dans la seule économie canadienne. Il est difficile d'imaginer une question isolée sur laquelle convergeraient en même temps un plus grand nombre de facteurs d'intérêt général. La règle fondamentale du droit et de la politique des brevets a toujours été que ceux-ci ont pour objet de stimuler la création et d'inciter à la fabrication au Canada, sous la seule réserve de facteurs extraordinaires ou d'exceptions.

Le Canada a créé une exception de cette nature en 1968 en instituant un régime de licence obligatoire pour les produits pharmaceutiques. On voulait ainsi stimuler la concurrence sur le marché des médicaments dans l'intérêt public en pourvoyant à l'importation des produits pharmaceutiques au Canada. Du point de vue des brevets, cette mesure s'écartait de manière très marquée des principes fondamentaux. D'un point de vue international, elle était considérée comme équivalent à une expropriation de droits, étant donné que le taux des redevances se fixa vite à une proportion automatique de quatre pour cent du prix de vente du médicament. Les titulaires de brevet estimaient que ce taux de redevances de quatre pour cent n'avait aucun rapport réel avec les frais qu'on doit nécessairement engager pour faire des recherches et pour mettre à l'épreuve et préparer les produits chimiques de base en vue d'en faire un produit pharmaceutique vendable et autorisé.

Pour des raisons sur lesquelles d'autres se sont longuement étendus, on a remplacé en 1987 ce régime par un système complexe où des degrés divers d'exclusivité sont attribués aux

brevets pharmaceutiques selon certains critères relatifs à la recherche et développement et aux prix. Il est peut-être trop tôt pour évaluer ce nouveau système, mais il semble manifeste qu'il ne fait vraiment le bonheur de personne. On peut s'attendre à cet égard à d'autres litiges, et peut-être à d'autres modifications législatives. Une solution de rechange évidente serait de rétablir la protection intégrale du brevet, sous réserve cependant de l'octroi d'une licence obligatoire seulement dans des conditions exceptionnelles, de manière à prévenir les abus monopolistiques, et à un taux qui serait déterminé après une audition intégrale et équitable, où il serait tenu compte de tous les facteurs applicables, notamment des prix internationaux et de la durée des brevets. Un régime de cette nature serait possible si nous disposions d'un tribunal constitué de manière à pouvoir connaître régulièrement d'une question aussi complexe et importante que celle-là. Or, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Cette fonction pourrait être attribuée au Tribunal de la propriété intellectuelle que j'ai proposé et analysé au chapitre VIII; ce tribunal pourrait intégrer de nombreux aspects et de nombreuses ressources du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés actuel, tout en lui donnant un supplément de force et de capacité.

Étant donné que les brevetés, pour la plupart étrangers, et les preneurs de licence obligatoire, pour la plupart canadiens, professaient et continuent de professer des opinions diamétralement opposées sur la politique sous-jacente aux dispositions de 1988 du projet de loi C-22, une pléthore d'actions en justice ont été intentées. Que l'une ou l'autre des parties s'estime lésée, et elle recourt aux tribunaux. Le fait que tous les groupements d'intérêts antagonistes soient également opposés à la loi ne fait pas automatiquement de celle-ci une bonne loi. Cela, en outre, n'empêche pas les parties d'ester continuellement en justice. Les tribunaux, dans ce cas, n'ont pas montré beaucoup de sympathie pour les étrangers dans le cadre des dispositions de 1968, ni pour les sociétés génériques dans le cadre de la loi actuelle. Il est plutôt ironique de voir que les arguments constitutionnels et autres avancés contre les dispositions de 1968 sont maintenant utilisés contre celles de 1988 avec tout aussi peu de succès[264].

La conclusion évidente à tirer de la législation des produits pharmaceutiques est que le gouvernement est prêt à faire preuve de décision et à agir, pour le meilleur ou pour le pire, à propos des questions exceptionnelles par leur importance économique et leur visibilité politique. En fait, l'attention accordée à cette question des produits pharmaceutiques l'a sans aucun doute été aux dépens d'autres problèmes de propriété intellectuelle qui méritaient aussi qu'on s'en occupât. Il est regrettable que d'autres questions importantes de propriété intellectuelle n'aient pas été mises au même rang sur la liste des priorités du gouvernement.

La question de la rediffusion en matière de droit d'auteur est une autre question de politique qui a retenu l'attention du gouvernement et a donné lieu à des mesures législatives. Bien que la question eût été à l'étude depuis des années, les mesures concrètes ont été lentes à venir jusqu'à ce que le gouvernement américain commençât à exercer des pressions. On rapporte que cette question a occupé l'attention des chefs des deux gouvernements au Sommet dit «du trèfle», qui a conduit à la conclusion de l'accord historique du libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Par suite de l'adoption des dispositions de mise en application du libre-échange, on a apporté à la *Loi sur le droit d'auteur* des modifications instituant ce nouveau droit. Comme je l'ai dit plus haut, la nouvelle Commission du droit d'auteur a tenu des auditions importantes qui ont duré presque un an pour régler cette question. Elle a rendu le 2 octobre 1990 une décision faisant jurisprudence qui obligeait les entreprises de câblodistribution à verser une somme considérable aux titulaires de droit d'auteur représentés par diverses sociétés de gestion collective.

Cependant, le mouvement qui a mené à l'adoption de dispositions légales sur le droit de rediffusion avait en fait commencé quelque 34 ans plus tôt devant les tribunaux avec l'affaire

Canadian Admiral[265]. On a souvent critiqué cet arrêt et son recours périmé au concept d'«ondes hertziennes». En outre, la câblodistribution s'est entre-temps répandue rapidement dans le monde entier. La révision de la Convention de Berne en 1971 a abordé cette question. Néanmoins, ce n'est pas avant le Sommet du trèfle et la politisation de cette question que le Canada s'y est finalement attaqué. Le Canada a donc mis beaucoup de temps à aborder ce problème. Celui-ci a donc été laissé aux tribunaux, qui se sont révélés peu disposés à innover.

Ironiquement, la question de la rediffusion est encore devant les tribunaux, étant donné que la législation, d'application récente, est interprétée de telle façon que la société de gestion des droits d'exécution musicale se voit incapable de percevoir des droits d'auteur auprès d'un important réseau de télévision[266]. Ainsi, cette question a tout ce qu'il faut pour devenir rapidement un exemple d'«insuffisance» législative.

La loi récente sur les circuits intégrés[267] est un autre exemple d'initiative délibérée du gouvernement. Elle présente un caractère unique en ce que, par sa nature, c'est une nouvelle loi qui n'a presque pas fait l'objet de controverse. Cela est peut-être dû au fait qu'elle influe directement sur très peu de parties, encore qu'il convienne de noter que, indirectement, elle touche à peu près tout le monde. C'est là un cas où le gouvernement a réagi très vite à un problème.

Dès le départ, en 1985, le gouvernement a réagi de manière décidée et planifiée, s'engageant dans un processus de concertation intégrale et dynamique avec tous les intéressés. La nature particulière et l'influence limitée de la loi ont permis cette réaction prompte. Toutefois, cette particularité pourrait faire en sorte que la loi se périme rapidement. En outre, les forces économiques transnationales et les rapports commerciaux internationaux ont déjà évolué bien au-delà de tout modèle législatif ou de tout traité existant maintenant à ce sujet[268]. Enfin, s'il s'est montré prompt à examiner cette question, le Canada n'en a pas moins été l'un des pays développés qui ont mis le plus de temps à adopter des dispositions légales. En fin de compte, le processus législatif a bien marché à cause des attraits qu'il présentait : il se rapportait à la haute technologie, il ne suscitait pas de controverse et il ne présentait pas de risques advenant des effets imprévus ou des problèmes de rédaction. Cependant, dans ce domaine, la législation risque d'être devancée par la technologie et les structures des échanges internationaux. Cette loi a été adoptée mais n'est pas encore entrée en vigueur. Il faut la contrôler de près pour veiller à ce qu'elle ne soit pas dépassée par l'évolution historique.

DISPOSITIONS PÉRIMÉES

Passons maintenant aux dispositions périmées, dont l'exemple le plus flagrant est la *Loi sur les dessins industriels*, qui, comme nous l'avons dit plus haut, a désespérément besoin d'une révision depuis plus de 60 ans. On ne peut trouver aucune raison évidente à cette lenteur dans l'action du gouvernement. S'il est vrai que le domaine du dessin industriel est peut-être le moins harmonisé des catégories internationales de protection de la propriété intellectuelle, et que d'autres pays sont encore plus dépassés que le Canada à cet égard (par exemple les États-Unis), cela ne suffit pas à excuser notre pays d'être encore embarrassé d'une loi pratiquement inutile. D'autant plus que le Canada s'enorgueillit de sa détermination à récompenser ses créateurs dans les arts et l'industrie. Les études et les bonnes intentions passent, la loi demeure. C'est là un sujet d'embarras pour le gouvernement, surtout si l'on tient compte du fait que les juristes ont vigilamment et constamment attiré l'attention sur de nombreux défauts qu'il était facile de corriger[269].

Dans le domaine du droit d'auteur, les exemples sont moins nombreux que l'on n'aurait pu s'y attendre de prime abord. Les dispositions actuelles relatives à la photographie sont formulées en fonction du concept de «négatif», qui est depuis longtemps périmé par suite de l'invention de la photographie instantanée et de la photographie électronique.

La définition de la musique est nettement dépassée, fondée comme elle l'est sur une époque où l'impression de partitions était la forme de diffusion la plus importante. Cependant, ce n'est pas tant pour des raisons technologiques que la définition actuelle de la musique est périmée que parce que les tribunaux l'ont interprétée de telle façon qu'ils ont pu statuer que les chaînes de télévision ne diffusent pas une oeuvre musicale ni ne l'exécutent en public lorsqu'elles la transmettent par micro-ondes sur un réseau à leurs stations locales[270].

La reprographie présente encore un problème sur le plan de l'exécution. Cependant, l'ère nouvelle des régimes collectifs peut constituer une solution, quoiqu'il reste beaucoup d'incertitude sur la façon dont ils seront appliqués. Un nouveau tribunal doté de ressources suffisantes pour la recherche pourrait être mieux à même de s'attaquer aux répercussions de cette difficile et importante question qu'est la reprographie.

Cependant, à bien d'autres égards, la *Loi sur le droit d'auteur* est d'une actualité étonnante, compte tenu de l'ancienneté de son ascendance. À l'exception des modifications de 1988, elle est en effet à peu près identique à la version britannique de 1911. Fait caractéristique, les modifications de 1988 découlant des projets de loi C-60 et C-2 se sont effectivement attaquées au vieillissement législatif sur deux fronts importants, à savoir les programmes d'ordinateur et la rediffusion. Cependant, comme nous l'avons montré plus haut, les dispositions relatives à la rediffusion sont imparfaites et incomplètes. En outre, la manière dont sont énoncées les dispositions relatives à la «communication par télécommunication» et aux concepts connexes risque de faire tomber dans la catégorie des atteintes au droit d'auteur certaines activités telles que l'usage des télécopieurs ou des banques de données informatiques, alors que ce n'était peut-être pas l'intention du législateur.

La question des droits éphémères réclame des mesures législatives depuis des années. Cette question a trait à la pratique des diffuseurs consistant à enregistrer à l'avance pratiquement toutes les émissions, sauf les informations, pour des raisons techniques et d'ordonnancement, ainsi que dans le but d'assurer la flexibilité de la programmation. Pour ce faire, ils doivent procéder à un enregistrement au sens de la loi. Or, comme on pouvait s'y attendre, la Cour suprême du Canada a récemment statué dans *Bishop c. Télé-Métropole*[271] que cette pratique constituait une reproduction non autorisée. On ne sait pas encore avec certitude quelles mesures les principaux intéressés prendront par suite de cet arrêt. Ce qui paraît certain, c'est qu'il faudra prendre des mesures législatives à propos de ce problème. D'autres pays s'y sont attaqués. Les dispositions légales de ces pays essaient de trouver un équilibre entre le besoin qu'ont les diffuseurs d'enregistrer à l'avance à des fins techniques et de programmation, et les droits et attentes des titulaires du droit d'auteur, en limitant le délai durant lequel le diffuseur est autorisé à conserver l'enregistrement. On a révisé la Convention de Berne en 1948 pour résoudre ce problème. Il n'a donc rien de nouveau. Cependant, il semble qu'il a fallu que l'on en débattît devant les tribunaux jusqu'à la Cour suprême du Canada inclusivement pour qu'il retînt enfin l'attention du gouvernement, et l'on ne voit encore aucun signe certain que des mesures quelconques seront prises à cet égard dans un avenir immédiat.

Pour ce qui concerne les programmes d'ordinateur, les changements apportés par le projet de loi C-60 en 1988 étaient semblables aux modifications promulguées dans d'autres pays quelques années plus tôt, notamment aux États-Unis en 1980. Cependant, depuis l'adoption du

projet de loi C-60, certains problèmes ont surgi dans le domaine de la protection des programmes d'ordinateur, qui n'avaient qu'un caractère tout théorique et spéculatif peu de temps auparavant[272]. Ces problèmes concernant la question de la ressemblance, du «*look and feel*» comme on dit en anglais, où cette expression imagée est passée à l'état de proverbe à propos de la question de la portée et de la nature de la protection du droit d'auteur à l'égard des programmes d'ordinateur. Au début des années 1980, on considérait le droit d'auteur comme un moyen commode et adéquat de protéger les programmes d'ordinateur, que l'on comparait, d'une manière un peu anthropomorphique, aux oeuvres littéraires. On estimait généralement que la protection assurée par le droit d'auteur ne s'appliquait qu'au code source et au code résultant du programme, et que chacun était libre de créer un programme pouvant être soumis au même usage qu'un autre à condition que le code source et le code résultant fussent originaux, c'est-à-dire qu'ils ne fussent pas copiés. Or, les tribunaux américains ont jusqu'ici dépassé de beaucoup ce principe et protègent les programmes contre d'autres qui leur «ressemblent» seulement (*«look and feel» similar*), même s'ils mettent en oeuvre un code source et un code résultant complètement différents. On pourrait soutenir que la protection ainsi conférée frise celle du brevet, mais sans la garantie de l'examen préalable et pour une durée immensément plus longue (50 ans après la mort de l'auteur). À mon avis, les tribunaux, aux États-Unis en tout cas, sont peut-être en train de confondre les concepts fondamentaux du droit des brevets et du droit d'auteur[273].

Il est vrai qu'il peut être très difficile de tracer une ligne de démarcation législative précise pour circonscrire le champ de protection de la propriété intellectuelle dans un domaine comme celui des programmes d'ordinateur. Mais c'est là tout simplement présumer la question résolue. Les tribunaux ne sont peut-être pas le meilleur endroit où décider une question aussi fondamentale.

Pourquoi les tribunaux ne sont-ils pas un bon endroit où résoudre les grandes questions de politique découlant des lois vagues ou périmées? J'ai déjà dit un peu partout dans le présent rapport que les tribunaux manquent de compétences techniques et qu'il leur faut de nombreuses années pour résoudre des questions très restreintes. Ainsi, les tribunaux américains se débattent avec le problème de la «ressemblance» depuis l'affaire *Whelan v. Jaslow*[274], jugée et décidée en 1984-1985. La Cour suprême des États-Unis n'a pas encore été saisie de la question, malgré plusieurs décisions contradictoires et déroutantes rendues par des tribunaux inférieurs. En fait, les grandes décisions de première instance sur la question de la «ressemblance» sont encore à venir, par exemple celle qui sera rendue dans une action importante intentée par Apple contre Microsoft. De plus, Xerox a intenté de son côté une action contre Apple. La décision récemment rendue dans l'affaire Lotus en juillet 1990 sera elle aussi importante. Cependant, les procédures d'appel de ces décisions pourraient prendre des années et se terminer par des jugements sur des questions très restreintes. Il s'ensuit que beaucoup plus de litiges seront portés devant les tribunaux entre-temps. Des questions fondamentales touchant l'innovation et la concurrence dans les secteurs du matériel informatique et du logiciel sont en jeu. Ce problème mérite certainement l'attention sérieuse et immédiate des gouvernements, qui devraient voir s'il est ou non possible d'y trouver une solution législative. Les gouvernements devraient être prêts à intervenir par l'adoption de lois au cas où la situation deviendrait manifestement impossible.

Le domaine de la programmation informatique évolue à un rythme si rapide qu'il serait peut-être prématuré de faire une recommandation précise en faveur soit de l'élaboration d'un régime particulier, soit de la modification de l'une quelconque des lois relatives à la propriété intellectuelle. Malgré les lenteurs et l'incertitude qu'entraîne cette solution, il se peut que le mieux, pour l'instant, soit de laisser la question suivre son cours devant les tribunaux. Cependant, celle-ci est d'une telle importance que le gouvernement doit continuer à suivre très

activement les événements à cet égard. Il pourrait arriver que l'avenir commande une décision et des mesures législatives immédiates, et nous devrions être prêts à cette éventualité.

Le domaine du droit d'auteur montre aussi qu'une réaction rapide et décidée du Parlement à une situation faisant problème sur le plan législatif peut désamorcer la controverse en puissance. Par exemple, le traitement de la question des objets fonctionnels dans le projet de loi C-60 (qui a trouvé en fin de compte son expression dans les paragraphes 64 et 64.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*) a brièvement été sujet à controverse. Il présupposait aussi une certaine mesure de rétroactivité pour être efficace[275]. Cependant, le gouvernement décida que les «tuyaux d'échappement» et autres objets du même genre ne devraient pas être protégés par le droit d'auteur au Canada et se rendit compte que, à moins qu'il ne réagît rapidement, cette évolution était non seulement possible mais probable[276].

Il est intéressant de faire la comparaison avec l'Angleterre. Le phénomène de la protection du droit d'auteur pour les objets fonctionnels y a évolué lentement depuis 1949, faisant l'objet d'une longue série de décisions judiciaires ainsi que de modifications législatives, adoptées en 1956. La Chambre des Lords a confirmé en 1986[277] que les «tuyaux d'échappement» étaient protégés par le droit d'auteur. Cependant, ce droit d'auteur était soumis à une restriction. Cette cour a en effet proposé une nouvelle doctrine selon laquelle le droit d'auteur était soumis au droit implicite des membres du public à réparer leurs automobiles avec des pièces de rechange. Étant donné ce droit implicite, la cour a jugé que le droit d'auteur ne pouvait être exercé, pour des motifs d'intérêt général. Étant donné les nombreux droits et intérêts acquis entre-temps, le gouvernement du Royaume-Uni a trouvé difficile d'adopter un régime abolissant la protection des objets fonctionnels dans ses modifications fondamentales de 1988. Le résultat des modifications de 1988 à l'égard de la protection des objets fonctionnels est, à mon avis, une formulation étrange et discutable des droits. Ainsi, le dessin d'un «tuyau d'échappement» ou d'un objet du même genre peut être protégé en vertu d'un «droit de dessin non enregistré». Ce droit a une durée de dix ans. Cependant, il est assujetti de droit à une demande de licence obligatoire après cinq ans.

L'évolution de la question au Royaume-Uni montre que lorsque la Parlement n'agit pas, il devient difficile, si ce n'est impossible, de supprimer des droits acquis entre-temps, si mal fondés qu'ils puissent être du point de vue de l'intérêt général.

Le droit des marques de commerce

Le principal aspect de la *Loi sur les marques de commerce* dont on peut soutenir qu'il est périmé est le régime des usagers inscrits. J'en ai parlé plus haut dans le présent rapport, relativement à d'autres questions[278]. Cependant, j'en reparle dans ce contexte parce qu'il me semble essentiel d'insister sur le fait que le gouvernement devrait s'attaquer sans délai à une question importante aux points de vue technique et administratif et qui, politiquement, ne risque pas de susciter de controverse. L'apparition du franchisage et l'évolution des autres structures commerciales et d'attribution des licences n'ont pas réduit le besoin de veiller à ce que la doctrine de la source en matière de droit des marques de commerce soit maintenue et respectée. Cette doctrine a récemment été appliquée par Madame le juge Reed dans l'affaire *Charles Heintzman c. 751056 Ontario Limited*, (1991) 38 F.T.R. 210, 34 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1re inst.), où elle a annulé le dépôt de la marque HEINTZMAN au motif que celle-ci avait perdu son caractère distinctif du moment qu'elle avait servi à désigner des pianos obtenus d'autres sources que celle à laquelle le public l'associait.

Cependant, pratiquement tout le monde est d'accord pour dire qu'un système qui exige le dépôt *pro forma* de milliers de documents dénués de sens réel ne nous rapproche pas beaucoup de

ces objectifs. On a fait beaucoup de travail utile dans ce domaine[279]. Il serait regrettable qu'il ne se concrétise pas dans un avenir prochain.

Les dessins industriels

J'ai déjà dit que la *Loi sur les dessins industriels* était périmée, et ce, depuis plus de 60 ans. Si le Canada a la moindre intention de répondre aux besoins de ses dessinateurs industriels, il doit mettre cette loi à jour. M. William Hayhurst, dans le rapport qu'il a récemment établi pour le gouvernement, arrive essentiellement à la conclusion que la base du droit du dessin industriel au Canada est doctrinalement solide quant à sa conception, mais que la loi elle-même est si mauvaise qu'elle est pratiquement inapplicable. Pour citer un exemple de disposition périmée et insatisfaisante de la *Loi sur les dessins industriels* : il est interdit à un cessionnaire du dessin d'enregistrer celui-ci. On connaît cette conséquence importante au moins depuis 1949[280], et elle a été confirmée par la Cour suprême du Canada[281]. M . Hayhurst a recensé bien d'autres anomalies de cette loi dans son rapport, qui révèle autant de talent que d'expérience[282].

La contestation a mis en lumière au cours des années de nombreuses autres anomalies de cette loi antédiluvienne. Elles ont été récemment recensées avec compétence, encore une fois par M. Hayhurst, à la demande du gouvernement, qui ferait bien de l'écouter[283].

Je comprends que la *Loi sur les dessins industriels* puisse sembler moins prestigieuse que le projet sur les circuits intégrés ou moins importante politiquement que les brevets pharmaceutiques. Cependant, dans l'intérêt des administrés, il faut trouver moyen de consacrer assez d'attention à des questions telles que la *Loi sur les dessins industriels*, de manière à ce que puissent être modernisées les dispositions légales périmées et insatisfaisantes.

LES DISPOSITIONS INSATISFAISANTES

J'ai cité de nombreux exemples de dispositions insatisfaisantes tout au long du présent rapport, mais je ne crois pas inutile d'en répéter certains, dans l'espoir que l'on s'attaquera aux problèmes constatés.

Le cas le plus notoire est probablement celui des «marques officielles», dont traite l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*[284]. En 1986, on a introduit des douzaines d'instances -- et l'on a probablement menacé d'en introduire des centaines d'autres -- pour faire cesser l'usage du mot «olympique» par qui que ce soit d'autre que l'Association olympique canadienne.

Les marques officielles ne sont absolument pas conçues pour être utilisées comme marques de commerce. Les marques officielles existantes devraient être rapidement transformées, dans les cas qui le justifient, en marques de certification ou en marques commerciales. Les marques spéciales, comme celles qui ont trait aux Jeux olympiques, devraient faire l'objet d'une loi particulière ou entrer dans une catégorie exigeant l'approbation du gouverneur en conseil.

DOMAINES OÙ IL EST TROP TÔT POUR LÉGIFÉRER

Il y a certaines questions qui posent des problèmes, mais qu'il est trop tôt pour résoudre par voie législative. J'en ai mentionné quelques-unes plus haut dans le présent rapport. Ce sont entre autres :

- les secrets industriels,
- l'épuisement des droits dans les échanges internationaux.

Je voudrais ajouter à cette liste la question des brevets ou d'autres formes de protection de la propriété intellectuelle pour les formes de vie supérieures. Même si on laisse de côté les complications relatives aux techniques, aux définitions et au dépôt, cette question est complexe sur le plan éthique et extraordinairement controversable.

Il n'est pas facile de s'attaquer aux questions de cette nature à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas de consensus public sur l'orientation à prendre à leur égard et que, dans certains cas, elles sont loin d'être bien comprises. On ne peut qu'espérer que les plaideurs dans ces domaines se montreront responsables, que la contestation sera bien équilibrée sur le plan des ressources et que le gouvernement - et les tribunaux, si on leur laisse ce soin – seront bien informés quand viendra le temps de résoudre des questions d'intérêt général. Quoi qu'il en soit, le gouvernement devrait être prêt à agir au moment voulu si l'évolution du droit l'y oblige.

LES QUESTIONS QUI N'EXIGENT PAS DE MESURES LÉGISLATIVES

Certains aspects du droit et de la procédure de la propriété intellectuelle ont évolué de manière satisfaisante sans qu'on prenne de mesures législatives. Cela se comprend bien dans notre tradition de *common law*. Le *passing off* et le détournement de personnalité sont des exemples d'objets dont il valait mieux que la doctrine évolue sans intervention législative. Ces exemples particuliers, en tout cas, ne sont pas du ressort fédéral au Canada. Cependant, je continue à penser que l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* offre un redressement au moins comparable à l'action traditionnelle en *passing off*, telle qu'elle est exposée dans l'arrêt *Warnink*[285]. En outre, l'alinéa 7b) n'exige pas l'établissement de la totalité des cinq éléments traditionnels énoncés dans *Warnink*. Comme je le disais plus haut, la Cour fédérale n'exige la preuve que de trois de ces éléments[286]. Pour ce qui est des actions traditionnelles en *passing off*, les tribunaux canadiens sont généralement arrivés à des conclusions judicieuses, même si c'est par des raisonnements imprévisibles[287]. Les tribunaux canadiens ont établi que le délit traditionnel de *passing off* peut s'appliquer à toutes sortes de pratiques déloyales, et même aux cas où la garantie de l'entreprise d'origine de marchandises par ailleurs légitimes n'est pas offerte au public[288].

Pour ce qui concerne les injonctions, nos tribunaux se sont montrés disposés à évoluer dans le sens de l'Histoire et ont accepté d'élargir le champ d'application du redressement par voie d'injonction en accordant des ordonnances du type Anton Piller, des injonctions du type Mareva et des ordonnances de saisie contre des contrefacteurs anonymes. Les tribunaux se sont ainsi montrés disposés et aptes à appliquer sans délai des solutions judicieuses tant sur le plan de la procédure que sur celui de l'exécution.

La Cour suprême du Canada nous a récemment rappelé, dans *Bishop c. Télé-Métropole*, qu'elle ne peut ni ne doit décider les questions d'intérêt général. C'est au pouvoir législatif que cette tâche incombe[289]. La Cour suprême a suivi en cela le jugement qu'elle avait déjà rendu dans *Watkins c. Olafson*, arrêt dont elle a cité le passage suivant :

> Il y a de solides raisons qui justifient (les) réticences du pouvoir judiciaire à modifier radicalement des règles de droit établies. Une cour de justice n'est peut-être pas l'organisme le mieux placé pour déterminer les lacunes du droit actuel et encore moins les problèmes que pourraient susciter les modifications qu'elle pourrait apporter. La cour de justice est saisie d'un cas particulier; les

changements importants du droit doivent se fonder sur une perception plus générale de la façon dont la règle s'appliquera à la grande majorité des cas. De plus, une cour de justice peut ne pas être en mesure d'évaluer pleinement les questions économiques et de principe qui sous-tendent le choix qu'on lui demande de faire. Les modifications substantielles du droit comportent souvent la formulation de règles et de procédures subsidiaires nécessaires à leur mise en oeuvre, ce qui devrait plutôt se faire par voie de consultation(...) que par décision judiciaire[290].

COMMENT RÉGLER LES PROBLÈMES LÉGISLATIFS

Je pense que, dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, le gouvernement doit trouver des façons de répondre aux impératifs législatifs d'une manière plus productive et mieux adaptée aux besoins. Il faut pour cela plus de ressources -- et de meilleures --, plus de décision, plus de volonté politique et, surtout, moins d'introspection. Je crois que les droits de propriété intellectuelle devrait occuper un rang plus élevé sur la liste des priorités du gouvernement.

J'estime qu'il est inutile pour l'industrie de dépenser des sommes considérables en recherche et développement dans les domaines de la science et de la technologie si le gouvernement ne reconnaît pas l'importance de la propriété intellectuelle dans ce contexte.

La consultation est une très bonne chose, mais dans la mesure où elle entraîne des lenteurs excessives ou engage à attendre les calendes grecques d'un impossible consensus, elle doit être relativisée.

Le meilleur exemple de révision législative en matière de propriété intellectuelle a été la révision d'ensemble de la *Loi sur les marques de commerce* effectuée au début des années 1950, sans qu'il en coûtât pratiquement rien en faits d'experts-conseils. Les juristes ont soumis des propositions très soigneusement pensées, auxquelles ont donné suite d'une manière décidée des fonctionnaires très compétents. À quelques exceptions près, énumérées plus haut, cette loi s'est tirée très honorablement de l'épreuve du temps.

Il semblerait que l'opération actuelle de révision des dispositions relatives au droit d'auteur soit beaucoup moins satisfaisante. Les modifications de 1988 exceptées, le Canada a fait peu de progrès de ce côté depuis plusieurs décennies. Les discussions, les rapports, les comités, parlementaires et autres, les groupes d'études, les fonctionnaires, les experts-conseils, les ministres, les ministères et les jugements de la Cour suprême du Canada ont eu beau se succéder, le Canada en est toujours au niveau de la Convention de Berne de 1928 avec son entreprise de révision inachevée. Peut-être les attentes des groupements d'intérêts sont-elles excessives; peut-être le gouvernement essaie-t-il d'arriver à un consensus impossible. Quoi qu'il en soit, le Canada pourrait bien compter parmi les tout derniers pays développés à mettre à jour ses lois sur le droit d'auteur. En attendant, ce domaine pourrait s'avérer une véritable mine d'or pour les avocats.

Quand les lois sont en retard sur l'évolution industrielle ou commerciale, soit par leurs défauts, soit parce qu'elles sont tout simplement périmées, il peut arriver qu'un intéressé introduise une instance ou conteste une action dans le but d'attirer l'attention sur les insuffisances de la loi, même si le résultat est prévisible. Ce genre de contestation coûte cher et ne sert à rien.

Ainsi je crois que beaucoup d'entreprises pharmaceutiques ont contesté les dispositions relatives à la licence obligatoire et les redevances payables en application de celles-ci en se fondant sur leur ferme conviction que les dispositions légales relatives à la licence obligatoire étaient en désaccord avec les principes fondamentaux du droit des brevets et injustes pour les entreprises novatrices. Autre exemple : l'affaire récente *Bishop c. Télé-Métropole*[291], qui mettait en jeu la question relative au droit d'auteur des droits dits «éphémères». On peut facilement conjecturer, dans ce cas, que le défendeur a fait appel à la Cour suprême du Canada par principe, afin d'attirer encore l'attention du pouvoir législatif sur un point souvent porté à sa connaissance auparavant.

LE RÔLE QUE POURRAIT JOUER LE SÉNAT CANADIEN

On a pu tirer des travaux relatifs à l'adoption du projet de loi C-60 une leçon quant au rôle des députés et des sénateurs ayant participé aux auditions du comité. Les membres de la Chambre haute, en particulier, ont fait preuve d'autant d'intérêt que de pénétration à l'égard des questions en jeu. Les questions de propriété intellectuelle sont normalement de nature non partisane, et toujours complexes et techniques. Je crois que l'on devrait sérieusement envisager la constitution d'un comité permanent du Sénat pour l'étude des questions de propriété intellectuelle. Le Sénat compte en son sein bon nombre de juristes et gens d'affaires distingués; il peut aussi offrir une infrastructure et une continuité qui se prêteraient bien à une réelle prise de responsabilité dans ce domaine. Supposant que tout le monde préfère voir le Sénat plutôt plus productif que moins, et ayant observé que la Chambre haute compte plusieurs personnes aux compétences considérables qui ne demandent pour s'exercer qu'un cadre adéquat, je crois que cette recommandation devrait être envisagée sérieusement.

«GARDE-FOUS», LÉGISLATION ET INFORMATION

Tous vous diront qu'ils veulent faire en sorte que la loi soit sûre et précise, mais peu s'entendent sur ce que cela veut dire. Par ailleurs, tous les gens raisonnables seraient aussi d'accord pour dire que la souplesse est essentielle dans une société dynamique, si l'on veut rester constamment à la hauteur de la concurrence et capable de s'adapter à la nouvelle technologie et de relever les nouveaux défis.

En principe, on pourrait éviter beaucoup de litiges si seulement on savait le sens exact de certains concepts très gênants du droit de la propriété intellectuelle. Plus haut dans le présent chapitre, j'ai parlé de l'objectif consistant à éviter le recours à la contestation au moyen de la législation quand les lois sont insuffisantes ou périmées. Ici, je voudrais évoquer la possibilité d'utiliser la législation pour ériger des «garde-fous», de manière que les gens d'affaires puissent savoir quelle est leur position du point de vue de la loi sans avoir à dépenser des sommes considérables pour en être informés par un tribunal. Nous allons voir que si cela est souhaitable, ce n'est pas toujours possible. Il y aura toujours certaines questions qu'on devra laisser évoluer et décider au coup par coup, sans le secours de dispositions légales qui s'y appliqueraient précisément. En revanche, nos lois actuelles gagneraient à faire l'objet d'une approche plus décidée à l'égard de certaines questions, approche qui permettrait d'éviter beaucoup de litiges inutiles.

Voyons par exemple le domaine des brevets. Devrions-nous ériger des «garde-fous» relativement à la brevetabilité des formes de vie? Et où devrions-nous fixer la limite : aux cellules, aux groupes de cellules, à l'animal, à l'homme? En abandonnant les questions de cet ordre aux tribunaux, on ne fait qu'esquiver le problème, étant donné que ceux-ci sont par nature

enclins à les décider dans les termes le plus étroits possible. Le jugement rendu récemment par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Pioneer Hi-Bred*[292] est un exemple classique de cause où l'on demande à un tribunal de décider la brevetabilité de semences végétales. La Cour a évité de répondre à la question générale en statuant que la preuve produite était insuffisante, ce qui est un motif aussi étroit que commode. Les tribunaux tracent rarement des lignes de démarcation, et lorsqu'ils le font, elles sont souvent très imprécises, une fois la poussière retombée.

Au moins dans le domaine végétal, on a récemment décidé une question qui se posait depuis longtemps par l'adoption d'une loi. Il s'agit de la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 1990.

L'affaire *Whelan v. Jaslow*, dont j'ai parlé plus haut dans le présent rapport, est un exemple classique de ces cas où un tribunal engendre la confusion en essayant de tracer une ligne de démarcation; la cour, dans cette affaire, essaie en effet de se prononcer péremptoirement sur la différence entre l'«idée» et l'«expression» en matière de droit d'auteur[293]. Ce jugement a donné lieu à mille et un articles et autres actions en justice en quelques années seulement, sans qu'on soit plus avancé d'un pouce quant à la sûreté de la loi. En fait, dans la dernière décision importante au moment où j'écris ces lignes, rendue dans l'affaire *Lotus v. Paperback*[294], le juge Keeton, après avoir expliqué assez longuement en quoi il est possible et souhaitable d'ériger des garde-fous ou de tracer des lignes de démarcation, décide une question de droit d'auteur en invoquant des concepts comme l'«évidence», qui ressortissent avant tout au droit des brevets.

Le jugement Lotus semble vouloir appliquer les concepts du droit des brevets à des questions de droit d'auteur. Cela est peut-être l'indice d'une tendance, aux États-Unis et ailleurs, à appliquer le droit d'auteur à la protection des brevets. Ainsi l'exposé des motifs de cet important jugement traite la distinction entre les détails essentiels et accessoires de l'expression des idées. Ce langage serait en fait beaucoup mieux adapté à l'analyse de la doctrine de la substance en droit des brevets. De même, l'analyse appliquée aux pages 45 et suivantes de ce jugement aux concepts d'«évidence» et de «fusion» est assez troublante, étant donné que le juge Keeton voit dans le concept de «fusion», qui appartient au droit d'auteur, une «légère extension» du concept d'évidence, qui ressortit au droit des brevets. Le concept d'«évidence» se rapporte au degré de progrès technique en droit des brevets. Est dit non évident le progrès technique tel que la solution ne vient pas immédiatement à l'esprit de l'inventeur examinant le problème (l'homme du métier). Par ailleurs, quand il n'y a qu'une ou que très peu de façons d'exprimer une idée en mots, on dit qu'il y a fusion de l'idée et de l'expression, en conséquence de quoi il ne peut y avoir de droit d'auteur. Le juge Keeton semble dire qu'il n'y a pas de différence, et donc pas de progrès, entre l'«idée» et l'«expression», dans les cas où l'expression n'est pas dictée par l'idée, mais est évidente à partir de l'idée. C'est là une façon très discutable d'aborder le droit d'auteur.

C'est un principe bien établi que les tribunaux ne devraient pas mélanger les divers domaines du droit de la propriété intellectuelle, sauf absolue nécessité. En fait, le juge Estey de la Cour suprême du Canada a formulé ce principe on ne peut plus clairement en 1979 dans le passage suivant :

> «Les tribunaux, dans ce domaine technique qu'est le droit d'auteur, estiment depuis longtemps qu'il est prudent de donner des réponses judiciaires étroitement conformes aux questions juridiques soulevées en l'espèce, <u>remettant à plus tard, dans la mesure du possible, les analogies, les exemples et les questions hypothétiques</u>[295] (c'est moi qui souligne).»

Si on se sert de concepts appartenant au droit des brevets pour interpréter le droit d'auteur, on risque de se retrouver avec une forte protection du type brevet pour jusqu'à 50 ans après la mort, sans la garantie de l'examen. Évidemment, la formule traditionnelle d'équilibre était que la protection du brevet était beaucoup plus forte que celle du droit d'auteur, mais devait durer beaucoup moins longtemps et être assujettie à la condition d'un examen mettant en jeu les critères d'activité inventive, de nouveauté, etc. L'exposé des motifs du juge Keeton soulève d'importantes questions touchant les objets respectifs du droit des brevets et du droit d'auteur et les différences qui les séparent. Il ne serait pas superflu de marquer un temps d'arrêt pour déterminer si les questions de cette nature devraient plutôt être décidées par les tribunaux ou les corps législatifs.

En dépit des avantages qui découlent de la sûreté et de la précision des lois, le monde des affaires a besoin de souplesse, de stimulation et de la liberté d'innover dans le cadre de pratiques loyales et de règles communément comprises. On ne peut pas s'en tirer en disant que les questions sont trop complexes pour que le Parlement puisse les régler. Les tribunaux sont encore moins équipés que le gouvernement pour faire face à certains problèmes. Ils doivent décider des questions étroites soumises par deux parties seulement et ne disposent pas de tout l'appareil de compétences techniques et d'orientation que le gouvernement a à sa disposition. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas et n'a jamais été la fonction des tribunaux de formuler une nouvelle politique et de tracer des lignes de démarcation à l'égard des questions de pointe de la propriété intellectuelle ou de n'importe quel autre domaine, sauf peut-être dans un champ comme celui de la contestation relative à la Charte des droits, où le Parlement a en fait attribué explicitement cette tâche aux tribunaux et où le gouvernement leur a fourni les ressources humaines et financières nécessaires pour qu'ils puissent bien s'en acquitter.

On dit que c'est le génie de la *common law* de permettre d'atteindre un équilibre satisfaisant entre la sûreté et la souplesse de la loi. Mais cette conciliation devient de plus en plus difficile dans la société dynamique d'aujourd'hui, où les nouvelles technologies et les nouvelles façons de créer, d'emmagasiner et de diffuser l'information apparaissent et disparaissent plus vite que nos tribunaux et nos législateurs ne semblent capables d'y faire face.

Néanmoins, le changement législatif est le meilleur moyen de trouver le juste milieu et de définir l'intérêt général qui le sous-tend. Si cela exige de nouveaux types de lois ou de traités, alors, il faut relever le défi. Les efforts récemment fournis dans le monde entier à l'égard de la protection des circuits intégrés laissent peut-être augurer un mouvement dans cette direction des solutions particulières aux problèmes particuliers. Cependant, le résultat est décourageant, étant donné que les États-Unis et le Japon refusent d'adhérer au Traité de Washington de 1989, et que les diverses lois relatives aux microplaquettes sont toutes si particulières qu'il y a peu de chances qu'elles servent de modèle à quoi que ce soit d'autre.

Le renouvellement de la législation de la propriété intellectuelle ne sera pas une tâche facile. Les concepts -- et dans bien des cas, le libellé même -- de nos lois et traités sont vieux de plus d'un siècle. Les compartiments bien distincts qu'étaient autrefois le droit des brevets, le droit d'auteur, celui des marques de commerce et celui des dessins industriels ne le sont plus tellement. Les problèmes qui nous attendent sont considérables. C'est la mission des législateurs de suivre les mutations de la société de manière à ce que nos réactions législatives surviennent à temps et expriment une politique correspondant à l'intérêt général du Canada, dans un contexte où le droit de la propriété intellectuelle doit tenir compte des impératifs internationaux, tant économiques que politiques, auxquels notre pays est soumis.

CHAPITRE IX - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

«GARDE-FOUS» ET RENOUVEAU LÉGISLATIF

I. **On devrait examiner plus régulièrement les textes de loi relatifs à la propriété industrielle et intellectuelle de manière à assurer leur conformité aux besoins de la société contemporaine.**

II. **Il appartient et il incombe au gouvernement de définir la nature des droits de propriété intellectuelle et le point d'équilibre des droits des titulaires et des utilisateurs. Même lorsqu'il faut faire un choix difficile entre les positions de divers groupes d'intérêts et même de ministères, le gouvernement doit agir d'une façon décidée et sans délai.**

III. **Les questions de propriété intellectuelle devraient de manière permanente occuper un rang plus élevé sur la liste des priorités du gouvernement. Elles sont fondamentales pour le développement industriel et culturel, ainsi que pour le commerce international.**

IV. **Le gouvernement devrait suivre activement le développement des questions actuelles touchant la protection des programmes d'ordinateur au cas où il faudrait prendre une décision rapide et réagir par des mesures législatives.**

V. **On devrait constituer au Sénat un comité permanent pour l'étude des questions de propriété intellectuelle.**

VI. **Le cas échéant, le Parlement doit s'acquitter de sa responsabilité d'établir des règles certaines en matière de droit de la propriété intellectuelle.**

CHAPITRE X

RÉCAPITULATION DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

CHAPITRE I - LE SYSTÈME GLOBAL DE CONTESTATION DANS SON ÉTAT ACTUEL

1. La Cour fédérale a un rôle indispensable à jouer au Canada. Ce rôle comprend la compétence à l'égard des affaires de propriété intellectuelle.

2. Plutôt que d'affaiblir la Cour fédérale et de diluer ses ressources, le Canada devrait y encourager les connaissances spéciales et le recours à des juges experts, en particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle.

3. Il faudrait trouver un moyen pour que la Cour fédérale rassemble et fournisse des informations statistiques plus utiles sur ses activités.

4. La composition de la Cour qui entendra une affaire donnée devrait être communiquée avant l'audience.

5. On devrait encourager les juges à faire des recherches et leur donner les ressources nécessaires pour cela, afin qu'ils puissent rendre des décisions motivées plus fréquentes et de meilleure qualité.

6. Le Canada n'a pas encore besoin d'une cour supérieure spécialisée ayant pleine juridiction en matière de propriété intellectuelle; cependant, il faudrait envisager de favoriser le développement des connaissances spéciales et de la formation dans le système actuel.

7. On devrait envisager la possibilité d'avoir recours plus souvent aux mécanismes de règlement non judiciaire des différends en matière de propriété intellectuelle pour décharger la Cour et l'assister. Voir aussi le chapitre V.

CHAPITRE II - POURQUOI LES LITIGES COÛTENT-ILS SI CHER?

8. Il faudrait clarifier la règle 448 de la Cour fédérale de manière que la communication et l'interrogatoire préalables illimités ne soient pas autorisés systématiquement. Les procédés fondés sur le refus de coopérer et l'usage de moyens dilatoires pourraient être sanctionnés sur-le-champ par une condamnation aux dépens et, en cas de récidive, par une assignation pour outrage au tribunal.

9. L'interrogatoire préalable de tiers ne devrait pas être autorisé systématiquement.

10. On devrait affirmer plus vigoureusement l'obligation de divulgation complète pour toutes les parties en matière de production de documents pertinents à l'égard des questions définies par les actes des procédure.

11. Il devrait y avoir dans les Règles de pratique de la Cour fédérale une disposition autorisant les avocats à conclure un *pactum de quota litis* avec leurs clients, sous le contrôle de la Cour, afin de permettre l'accès à celle-ci dans les affaires de propriété intellectuelle.

12. On devrait inciter la Cour à faire usage de son pouvoir discrétionnaire en matière de frais et dépens afin de détourner avocats et parties des motions inutiles, des interrogatoires préalables interminables et oppressifs et des méthodes qui ralentissent les procédures et en font augmenter les frais.

13. Il faudrait clarifier la règle 465(5) de la Cour fédérale de manière à ce que les tribunaux canadiens gardent le contrôle des procédures canadiennes.

14. On devrait opérer plus systématiquement la séparation des questions dans les procès, en particulier dans les actions en contrefaçon de brevet.

15. On devrait continuer de renvoyer les questions de dommages-intérêts à un protonotaire, lequel devrait être habilité à rendre une décision plutôt qu'à rédiger un simple rapport.

16. La Cour devrait systématiquement assurer une gestion dynamique des instances.

17. Il est recommandé d'institutionnaliser un système de «gestion des décisions» afin que les décisions soient rendues sans délais indus.

18. La Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale devraient se voir attribuer suffisamment de ressources administratives et professionnelles pour satisfaire à leurs besoins. Elles devraient pouvoir fournir des statistiques plus utiles et plus détaillées sur leurs activités.

19. Le juge responsable d'une affaire devrait pouvoir rendre ses décisions sur les motions interlocutoires par le moyen de la visioconférence, dans tous les cas où c'est faisable.

20. Le juge responsable d'une affaire devrait définir les questions à confier aux protonotaires. De même, il devrait être habilité à exiger des interrogatoires par écrit en plus ou à la place des interrogatoires oraux, lorsqu'il l'estime nécessaire.

21. Il faudrait contrôler de près l'effet de l'activité des collectifs dans les cas où il n'y a pas de surveillance obligatoire par la Commission du droit d'auteur pour protéger l'intérêt public.

22. On devrait envisager à long terme l'inscription dans les lois de sanctions contre les litiges de mauvaise foi ou dilatoires relatifs à la propriété intellectuelle.

23. En principe, rien ne s'oppose à l'indemnisation des parties à toute espèce d'action en atteinte à la propriété intellectuelle soit par l'assurance générale contre les risques de responsabilité civile, soit par l'assurance frais judiciaires.

24. Le gouvernement et le secteur privé devraient envisager la possibilité d'augmenter l'offre de ces assurances et d'y sensibiliser les utilisateurs éventuels dans tous les domaines de la propriété intellectuelle, afin de faire en sorte que les titulaires des droits de cette nature puissent les faire valoir et les fassent effectivement valoir. Si elles réussissent, ces mesures contribueront à limiter les incidences anticoncurrentielles et autres effets de distorsion des dépenses trop souvent prohibitives qu'entraîne la contestation en matière de propriété intellectuelle.

25. On devrait accorder plus facilement des jugements sommaires dans les cas où des aveux sont faits en cours d'interrogatoire préalable ou à d'autres moments de la procédure, et ces jugements devraient être soumis à un critère plus large que ce n'est actuellement le cas.

26. On devrait envisager la possibilité d'élaborer un mécanisme par lequel, le cas échéant, une requête en injonction interlocutoire puisse être transformée en un examen au fond.

CHAPITRE III - L'EXPERTISE, LA FORMATION ET L'INFORMATION

27. On devrait offrir, par l'intermédiaire du Conseil canadien de la magistrature et du Centre canadien de la magistrature, des cours spéciaux de droit de la propriété intellectuelle aux nouveaux juges des cours supérieures.

28. On devrait nommer à la Cour fédérale des juges possédant des connaissances spéciales de droit de la propriété intellectuelle, encore qu'ils ne devraient pas être affectés exclusivement à ce domaine. Le recrutement devrait se faire non seulement dans la pratique privée, mais aussi dans l'Administration, l'industrie et les milieux universitaires.

29. On devrait examiner plus avant la possibilité du recours aux assesseurs à la Cour fédérale. De même, on pourrait à long terme envisager la formation d'un tribunal mixte où siégeraient des experts non-juges, mais il serait selon moi prématuré de porter devant des non-juges des questions de validité et de contrefaçon dans le cadre d'un tribunal.

30. La cour devrait faire usage de son pouvoir discrétionnaire en matière de frais judiciaires pour détourner avocats et parties du recours inutile aux témoins experts.

31. On devrait examiner explicitement le rôle, l'étendue et la nature des témoignages d'expert à l'instruction en vue de réduire la durée et le coût de cette phase du procès.

32. Le gouvernement canadien devrait, au moyen d'un mécanisme approprié, que ce soit par la constitution d'un fonds ou autrement, créer une tribune de sensibilisation des particuliers et des petites entreprises aux risques et aux avantages de la législation de la propriété intellectuelle.

33. Il devrait y avoir un programme de sensibilisation plus structuré pour informer les gens d'affaires sur la manière dont la législation de la propriété industrielle peut les aider ou leur occasionner des ennuis.

34. Les ministères fédéraux concernés devraient disposer de plus en plus de ressources spécialisées pour l'élaboration de solides principes d'orientation en matière de propriété intellectuelle.

35. Le gouvernement lui-même, à ses niveaux supérieurs, a besoin de plus de connaissances spéciales, de formation, d'information et de continuité en matière de droit de la propriété intellectuelle.

CHAPITRE IV - ASPECTS PARTICULIERS DE LA CONTESTATION

36. Les relations mutuelles des textes de loi relatifs à la propriété intellectuelle devraient être plus systématiques et plus à jour.

37. Les mesures de redressement et les présomptions des quatre lois relatives à la propriété industrielle devraient être plus cohérentes.

38. On devrait mettre à jour plus régulièrement les lois ou leur interprétation pour leur permettre de définir des principes clairs dans l'intérêt de ceux -- public et entités privées -- qu'elles sont conçues pour servir.

39. Toutes les lois fédérales relatives à la propriété intellectuelle devraient porter un délai de prescription uniforme de trois ans.

40. Le droit d'action des preneurs de licence exclusive devrait être harmonisé, rationalisé et clarifié dans les textes de loi relatifs à la propriété intellectuelle.

41. Les lois relatives à la propriété intellectuelle devraient être rendues explicitement applicables à Sa Majesté du chef du Canada et aux sociétés et organismes de l'État fédéral. De même, sauf droits constitutionnels, la Loi devrait être rendue applicable à Sa Majesté du chef des provinces et aux sociétés et organismes d'État provinciaux.

CHAPITRE V - L'ARBITRAGE

42. On devrait encourager le recours à l'arbitrage comme mécanisme de règlement des différends. On devrait contribuer à l'établissement et au maintien d'une infrastructure d'arbitres compétents, possédant des connaissances spéciales en matière de propriété intellectuelle.

43. On devrait promouvoir et financer la création et la publication d'un Guide de l'arbitrage en matière de propriété intellectuelle, semblable au *Patent, Trademark and Copyright Arbitration Guide* produit par l'*American Arbitration Association.*

44. On devrait intégrer l'arbitrage plus étroitement dans la procédure judiciaire au moyen de la gestion des instances et l'on devrait y avoir recours pour résoudre des parties distinctes de litiges, s'il y a lieu. On devrait effectuer un supplément d'étude pour déterminer quelles modifications il faudrait apporter aux lois sur la propriété intellectuelle ainsi qu'à la *Loi sur la Cour fédérale* et aux Règles de la Cour fédérale pour que cette recommandation puisse être appliquée.

45. On devrait examiner plus avant la question de savoir s'il est nécessaire et souhaitable de modifier les lois pour faire en sorte que les questions de validité et de contrefaçon en matière de propriété intellectuelle puissent être arbitrées entre les parties.

CHAPITRE VI - LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE -- ASPECTS STRATÉGIQUES DE LA CONTESTATION

46. On devrait réexaminer les lois canadiennes relatives à la propriété intellectuelle à la lumière des nouveaux problèmes commerciaux qui se poseront par suite du libre-échange et d'autres initiatives de nature commerciale, dans le but de soutenir le secteur canadien de la fabrication.

47. Des lois satisfaisantes sur la propriété intellectuelle devraient être coordonnées au développement technologique et à l'élaboration de la stratégie industrielle du Canada.

48. Il faudrait étudier et faire connaître de manière plus approfondie le système américain de la concession de licence obligatoire entièrement régie par voie judiciaire, élaboré dans le

cadre des doctrines antitrust. Cet exemple pourrait comporter des leçons utiles pour le Canada.

49. Avec le libre-échange, les décideurs et les législateurs canadiens en matière de propriété intellectuelle doivent se rendre compte que le secteur privé s'efforcera, au moyen de la contestation en justice si c'est nécessaire, de se servir des lois relatives à la propriété intellectuelle comme entraves protectionnistes au commerce et, en fait, comme barrières douanières privées.

50. La doctrine de l'épuisement des droits ou, selon l'application canadienne, de la «licence implicite», est d'une importance cruciale en matière de commerce international. Si elle n'est pas comprise à fond par les législateurs et s'il n'y est pas donné suite attentivement par le Parlement, elle peut être déterminée et même -- c'est tout à fait possible -- éliminée par la contestation en justice.

51. Le Canada devrait s'efforcer d'établir des mécanismes de règlement des litiges internationaux plus efficaces en matière de droit international -- aussi bien public que privé -- de la propriété intellectuelle. Cela non seulement ferait diminuer la contestation, mais renforcerait aussi le Canada à l'égard des économies plus fortes.

52. Le Canada devrait adopter une position touchant l'application efficace et effective d'une protection aux frontières contre les oeuvres et les produits contrefaits.

CHAPITRE VII - LA CONCURRENCE, L'ACCÈS AUX TRIBUNAUX ET LE DROIT CRIMINEL

53. La Cour fédérale devrait avoir plus de latitude pour élaborer des mesures de redressement ingénieuses et appropriées dans les cas d'abus de droits de propriété intellectuelle au Canada.

54. Il est possible d'avoir recours aux dommages-intérêts punitifs et aux dépens procureur-client pour l'indemnisation du manque à gagner occasionné par la contestation de mauvaise foi, et la Cour devrait appliquer ces mesures à cette fin dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Cependant, la Cour doit être convaincue, dans une affaire de cette nature, que les dépens procureur-client ne seraient pas une mesure de redressement suffisante.

55. Un droit privé d'action devrait être établi en vertu de la *Loi sur la concurrence* à l'égard des dispositions actuelles de l'article 32. On devrait envisager une modification particulière des articles 78 et 79, aussi applicable par action privée, comme sanction de la contestation de mauvaise foi.

56. On devrait créer une instance fédérale des «petites créances» à l'égard des questions de droit d'auteur ou d'autres plaintes en matière de propriété intellectuelle, afin de rendre l'appareil judiciaire plus accessible dans les cas de préjudice relativement restreint.

57. L'inscription dans les lois de dommages-intérêts minima semble prématurée à l'heure actuelle.

58. Il faudrait réexaminer les sanctions pénales, en particulier celles qui sont prévues dans la *Loi sur le droit d'auteur* et la *Loi sur les marques de commerce*, dans le but d'uniformiser

l'exécution et la procédure et de faire en sorte que ces sanctions ne soient ni trop sévères ni trop légères.

CHAPITRE VIII - UN NOUVEAU TRIBUNAL

59. Le gouvernement devrait créer un nouveau Tribunal de la propriété intellectuelle (TPI) pour regrouper les fonctions existantes de droit administratif liées à la propriété intellectuelle.

60. Le TPI devrait se voir attribuer les fonctions supplémentaires de tribunal des petites créances et d'instance d'appel des décisions du commissaire des brevets et du registraire des marques de commerce.

61. Le gouvernement fédéral devrait créer un tribunal qui serait habilité à connaître des petites créances (c'est-à-dire de moins de 10 000 dollars) en matière de droit d'auteur et de marques de commerce d'une manière rapide, informelle et diligente, et serait limité quant à l'utilisation des témoignages d'expert et aux frais recouvrables aussi bien par le demandeur que par le défendeur. Cette instance pourrait faire partie du Tribunal fédéral de la propriété intellectuelle.

62. Le Tribunal devrait être habilité à faire l'exposé de tout point de droit important à la Division de première instance de la Cour fédérale.

63. Un juge de la cour ayant compétence pour entendre en appel les décisions d'un tribunal de réglementation qui connaît des questions de propriété intellectuelle ne devrait pas être membre de ce tribunal.

64. Le TPI devrait se composer de juges, d'avocats expérimentés en matière de propriété intellectuelle et d'experts profanes.

65. Dans toute la mesure du possible, le nouveau Tribunal devrait pouvoir profiter des connaissances et de l'expérience des membres des tribunaux actuels de propriété intellectuelle.

66. Le TPI devrait être constitué et organisé de manière à assurer une indépendance suffisante à ses membres et à attirer des membres hautement qualifiés.

67. On devrait attribuer au TPI une direction générale de recherche et de soutien entièrement dotée en personnel qualifié pour l'assister dans son travail.

68. Le TPI devrait se servir des installations de téléconférence et de visioconférence dans toute la mesure du possible, et en particulier pour les petites créances, les oppositions en matière de marques de commerce et d'autres questions où ces appareils se révéleraient utiles. Le déplacement de membres itinérants pourrait être une autre solution.

69. Les appels des décisions du TPI devant la Cour d'appel fédérale devraient se limiter à des questions de droit et être assujetties à une autorisation dans certains cas.

CHAPITRE IX - «GARDE-FOUS» ET RENOUVEAU LÉGISLATIF

70. On devrait examiner plus régulièrement les textes de loi relatifs à la propriété industrielle et intellectuelle de manière à assurer leur conformité aux besoins de la société contemporaine.

71. Il appartient et il incombe au gouvernement de définir la nature des droits de propriété intellectuelle et le point d'équilibre des droits des titulaires et des utilisateurs. Même lorsqu'il faut faire un choix difficile entre les positions de divers groupes d'intérêts et même de ministères, le gouvernement doit agir d'une façon décidée et sans délai.

72. Les questions de propriété intellectuelle devraient de manière permanente occuper un rang plus élevé sur la liste des priorités du gouvernement. Elles sont fondamentales pour le développement industriel et culturel, ainsi que pour le commerce international.

73. Le gouvernement devrait suivre activement le développement des questions actuelles touchant la protection des programmes d'ordinateur au cas où il faudrait prendre une décision rapide et réagir par des mesures législatives.

74. On devrait constituer au Sénat un comité permanent pour l'étude des questions de propriété intellectuelle.

75. Le cas échéant, le Parlement doit s'acquitter de sa responsabilité d'établir des règles certaines en matière de droit de la propriété intellectuelle.

STATISTIQUES SUR LA CONTESTATION EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – SOMMAIRE

Nombre de litiges

On peut dire qu'en proportion de sa population, le Canada est le théâtre d'une activité considérable de contestation en matière de propriété intellectuelle. Au cours de la décennie ayant pris fin le 1er janvier 1990, plus de 3 500 instances de cette nature ont été introduites devant la Cour fédérale du Canada. Celle-ci, si elle n'a pas compétence exclusive en matière de propriété intellectuelle, est le principal tribunal pour ce type de litiges. À elle seule, elle décide plus d'affaires de propriété intellectuelle que toutes les cours supérieures provinciales réunies.

Entre 1980 et 1985, on a introduit approximativement dix fois plus d'instances relatives à des brevets et à des marques de commerce devant la Cour de district américaine que devant la Division de première instance de la Cour fédérale. Il est intéressant de voir que les trois quarts des instances de marques de commerce introduites devant la Division de première instance de la Cour fédérale du Canada pendant cette période étaient des recours contre les décisions du registraire des marques de commerce. Les recours contre les décisions du commissaire aux brevets sont portés directement devant la Cour d'appel fédérale.

Beaucoup moins d'instances relatives au droit d'auteur ont été introduites au Canada qu'aux États-Unis pendant cette même période. En effet, seulement 356 litiges relatifs au droit d'auteur ont été portés devant la Division de première instance de la Cour fédérale entre 1980 et 1985, alors que les cours de district américaines ont été saisies de plus de 11 000 affaires de cette catégorie.

Durée des litiges

Brevets

On estime que dans une affaire de brevet au Canada, il s'écoule plus de quatre ans entre le dépôt de la demande introductive d'instance et le jugement. À titre de comparaison approximative, la durée moyenne qu'il faut pour que soit décidée (par jugement ou autrement) une cause atteignant l'étape du procès devant la Cour de district américaine est estimée par une source à 2,5 ans.

Marques de commerce

Il semble qu'il faille approximativement 2,5 ans pour que la Cour fédérale du Canada rende un jugement dans une action en contrefaçon ou réponde à une demande de radiation de marque de commerce. Ici encore, à titre de comparaison, on estime que les affaires de marque de commerce qui atteignent l'étape du procès devant la Cour de district des États-Unis sont réglées en un peu plus d'un an.

Droit d'auteur

Il faut environ deux ans pour plaider une affaire de droit d'auteur aussi bien à la Cour fédérale du Canada que devant la Cour de district des États-Unis.

Bref, au Canada comme aux États-Unis, les litiges de brevet prennent plus de temps que les affaires de droit d'auteur qui, elles, durent plus longtemps que les différends relatifs aux marques de commerce. La contestation en matière de brevets au Canada semble particulièrement lente comparée à celle des États-Unis.

Le coût de la contestation en matière de droits de propriété intellectuelle

Les litiges de brevets constituent un exemple particulièrement frappant des dépenses considérables qu'exige la contestation en matière de droits de propriété intellectuelle. Il n'est pas rare, aux États-Unis, que les frais judiciaires dépassent le million de dollars. Les dépenses considérables qu'exigent la communication préalable et le procès lui-même sont particulièrement préoccupantes. Au Canada, les frais judiciaires sont généralement de plusieurs centaines de milliers de dollars. En règle générale, les affaires de brevet coûtent plus cher aux États-Unis qu'au Canada.

TABLEAU 1

INSTANCES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE INTRODUITES DEVANT LA DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE (1980-1990)[296]					
Instances introduites dans l'année ayant pris fin en	Droit d'auteur	Brevets	Marques de commerce[297]	Dessins industriels	Totaux annuels
1980	39	73	134	13	259
1981	33	79	125	13	250
1982	51	107	170	15	343
1983	79	106	143	29	357
1984	76	81	151	31	339
1985	78	92	178	14	362
1986	67	95	212	20	394
1987	99	103	188	33	423
1988	76	77	191	15	359
1989	72	79	273	16	440
TOTAL	670	892	1 765	199	3 526

TABLEAU 2

ACTIONS EN CONTREFAÇON ET LITIGES RELATIFS À LA VALIDITÉ AYANT FAIT L'OBJET DE JUGEMENTS ÉCRITS DE LA DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE, 1980-1990[298]

Jugements écrits (année ayant pris fin en)	Droit d'auteur	Brevets	Marques de commerce*
1980, 1981 1982, 1983	6	10	85
1984	1	5	29
1985	4	5	30
1986	3	7	12
1987	3	4	22
1988	0	6	18
1989	1	10	13
TOTAL	18	51	194

* Environ 75 pour cent des instances comptées ici sont des recours contre des décisions du registraire des marques de commerce et de la Commission des oppositions de marques de commerce touchant la validité ou l'enregistrabilité d'une marque; les 25 pour cent restants sont des demandes de radiation déposées devant la Division de première instance de la Cour fédérale et des actions en contrefaçon et en *passing off*.

TABLEAU 3

PROPORTION DES JUGEMENTS ÉCRITS AUX INSTANCES INTRODUITES DEVANT LA DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE			
	Droit d'auteur	Brevets	Marques de commerce
PROPORTION	2,7 %	5,72 %	11 %

TABLEAU 4

DURÉE DES LITIGES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À LA DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE, 1986-1990	
Type d'action	Temps estimatif écoulé entre le dépôt de la demande introductive et la date du jugement des actions ayant fait l'objet d'un exposé écrit des motifs, entre le 1er janvier 1986 et le 1er janvier 1990
Brevets	4,7 ans
Droit d'auteur	1,7 an
Marques de commerce*	2,5 ans

* Ne comprend que les actions de contrefaçon et les demandes de radiation, à l'exclusion des recours contre les décisions du registraire des marques de commerce.

TABLEAU 5

JUGEMENTS RELATIFS À DES BREVETS DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA ET DES COURS PROVINCIALES, DE 1987 À JUIN 1990

Juridiction	Nombre de causes	Nombre de fois où le breveté a eu gain de cause*
Cour fédérale	19	8
Cours provinciales	2	2
TOTAL	21	10

* On trouvera au tableau 8 l'information correspondante touchant les recours et appels.

AFFAIRES PORTÉES DEVANT LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

TABLEAU 6

RECOURS CONTRE LES ORDONNANCES INTERLOCUTOIRES ET APPELS DES DÉCISIONS DÉFINITIVES DE LA DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE, 1980-1990[299]

Instances d'appel introduites dans l'année ayant pris fin	Droit d'auteur	Brevets	Marques de commerce
1980	s.o.*	17	19
1981	1	19	12
1982	3	27	25
1983	11	40	27
1984	3	14	18
1985	10	13	28
1986	5	16	18
1987	7	15	19
1988	4	16	16
1989	3	36	24
Total des instances d'appel introduites	(env. 47)	213	206

* Statistiques vérifiables non disponibles pour 1980.

AFFAIRES PORTÉES DEVANT LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE (suite)

TABLEAU 7

PROPORTION DES RECOURS CONTRE LES ORDONNANCES INTERLOCUTOIRES ET LES DÉCISIONS DÉFINITIVES DE LA DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE AUX INSTANCES INTRODUITES DEVANT CETTE COUR, 1980-1990

	Droit d'auteur	Brevets	Marques de commerce
Total des recours introduits	(env. 47)	213	206
Total des instances introduites devant la Division de première instance de la Cour fédérale	670	892	1 765
Proportion des recours aux instances introduites	(env. 7 %)	(24 %)	(12 %)

TABLEAU 8

APPELS DEVANT LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE DE JUGEMENTS DE LA DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE RELATIFS À DES BREVETS, DE 1987 À JUIN 1990

Juridiction	Nombre d'appels	Nombre d'informations	Total
Cour fédérale	6	1	7

TABLEAU 9

RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU COMMISSAIRE AUX BREVETS, 1980-1990	
Instances introduites dans l'année ayant pris fin en	Commissaire aux brevets
1980	11
1981	12
1982	19
1983	8
1984	6
1985	21
1986	31
1987	28
1988	22
1989	10
TOTAL	168

TABLEAU 10

RÉPARTITION ESTIMATIVE DES AFFAIRES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTRE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA ET LES COURS PROVINCIALES[300]

TYPES DE LITIGE

Base de données QL	Droit d'auteur	Brevets	Marques de commerce	Dessins industriels
Nombre de jugements de la Cour suprême	4	2	6	0
de la Cour fédérale	131	82	299	42
de la Colombie-Britannique	32	5	47	5
de l'Alberta	14	0	12	1
de la Saskatchewan	7	1	20	1
du Manitoba	7	3	5	0
de l'Ontario	22	3	46	5
du Québec[301]	44	32*	44	12
du Nouveau-Brunswick	2	0	3	0
de la Nouvelle-Écosse	0	0	1	1
de l'Île-du-Prince-Édouard	0	0	0	0
de Terre-Neuve	1	0	4	0

* Sous réserve de vérification.

TABLEAU 11

ESTIMATION DES FRAIS SUPPORTÉS PAR UN DEMANDEUR DANS UNE ACTION EN CONTREFAÇON DE BREVET INTENTÉE AU CANADA[302]		
ÉLÉMENTS		**FRAIS ESTIMATIFS**
DEVANT LA DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE		
Procédure écrite, communication préalable, procédures interlocutoires et préparation au procès		
Huissier	signification de la demande introductive d'instance	45 - 70 $
Avocat	y compris les services éventuels d'un conseil en brevets, la consultation éventuelle d'un expert, les dépenses de voyage, etc.	8 500 - 85 000 $
Cour	frais d'introduction de l'instance	12 - 110 $
Cautionnement pour dépens		3 500 - 35 000 $
Sténographe	pour la reproduction des témoignages obtenus en interrogatoire préalable	850 - 8 500 $
Procès		
Avocat		17 000 - 85 000 $
Expert technique		850 - 17 000 $
Cour	frais pour date de dépôt et lieu des audiences	12 - 210 $
Évaluation des dommages-intérêts		
Avocat		1 700 - 17 000 $
Expert (comptable), s'il y a lieu		850 - 17 000 $
DEVANT LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE		
Avocat		8 500 - 35 000 $
Cour	pour le dépôt de l'avis d'appel	35 $
DEVANT LA COUR SUPRÊME DU CANADA		
Avocat		8 500 - 35 000 $

TABLEAU 12

ÉTAPES D'UNE ACTION RELATIVE À L'EXERCICE DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DEVANT LA DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA

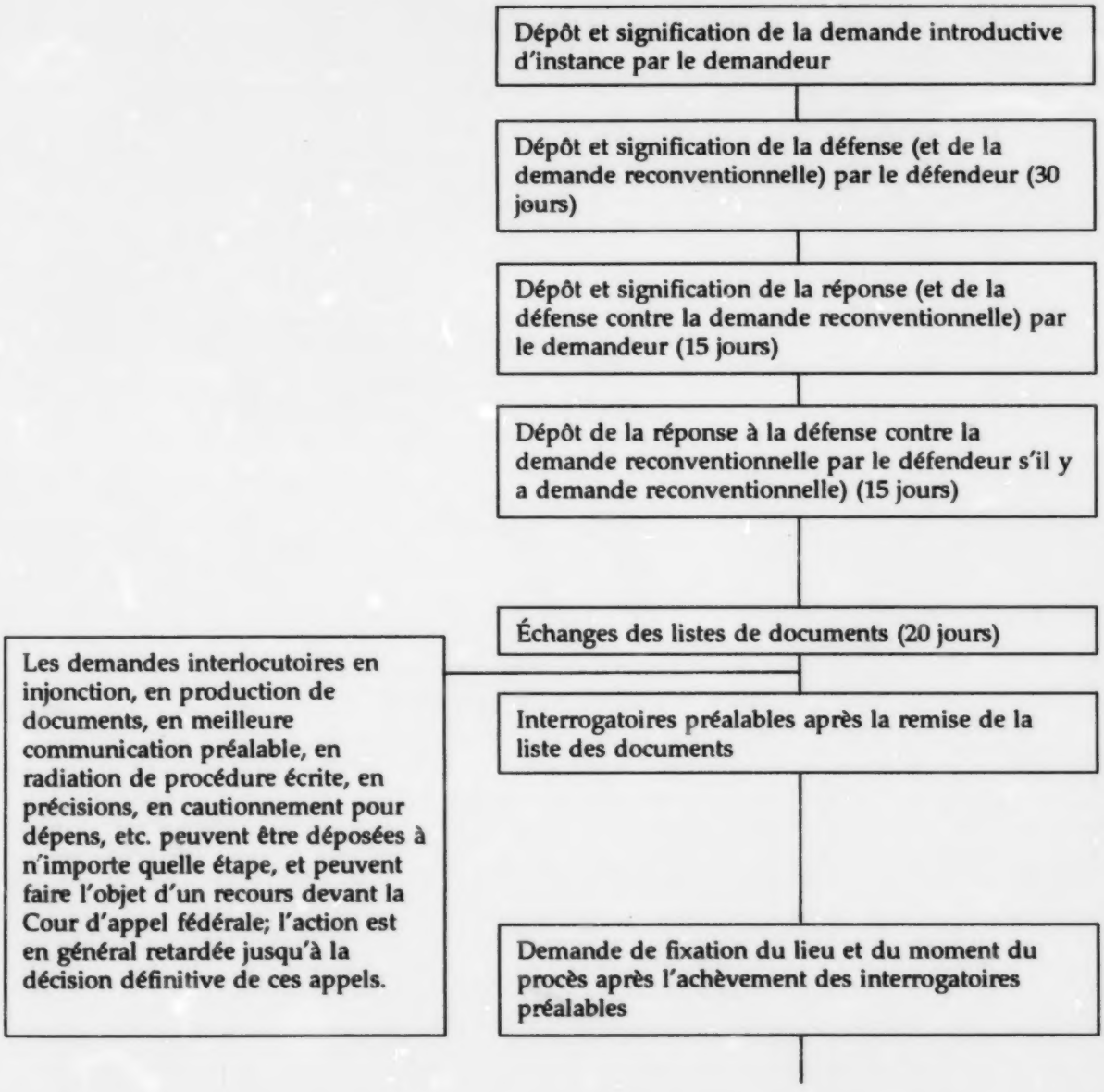


TABLEAU 12 (suite)

ÉTAPES D'UNE ACTION RELATIVE À L'EXERCICE DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DEVANT LA DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA

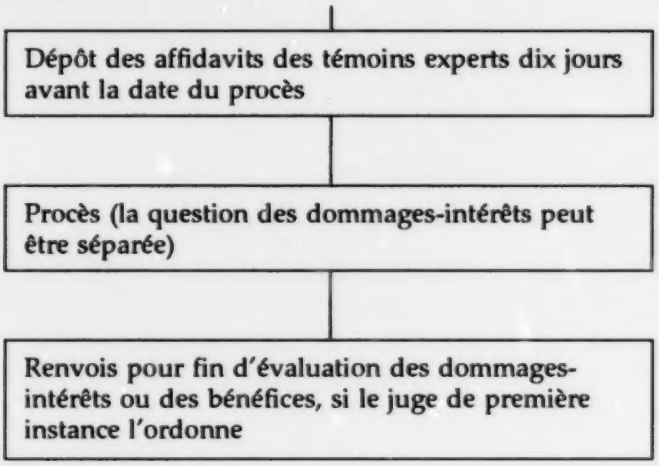


TABLEAU 13

INSTANCES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE INTRODUITES DEVANT LA COUR DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS, 1980-1985[303]

Instances introduites dans l'année ayant pris fin en	Droit d'auteur	Brevets	Marques de commerce	Total annuel
1980	1 424	802	1 548	3 774
1981	1 515	782	1 717	4 014
1982	1 746	836	2 003	4 585
1983	2 226	1 002	2 185	5 413
1984	2 102	998	2 185	5 285
1985	2 113	1 145	2 140	5 398
TOTAL	11 126	5 565	11 778	28 468

TABLEAU 14

PROBABILITÉ QUE LES ACTIONS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ATTEIGNENT L'ÉTAPE DU PROCÈS[304]

MOYENNE	Droit d'auteur	Brevets	Marques de commerce
1979-1984	3,1 %	10,8 %	5,5 %

TABLEAU 15

DURÉE DES LITIGES DEVANT LA COUR DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS PENDANT L'ANNÉE AYANT PRIS FIN LE 30 JUIN 1985[305]

	AFFAIRES DÉCIDÉES AVANT LE PROCÈS		AFFAIRES DÉCIDÉES APRÈS LE DÉBUT DU PROCÈS	
Type d'action	Nombre total des affaires terminées avant procès	Délai médian de décision	Nombre total des affaires ayant atteint l'étape du procès	Délai médian de décision
Brevets	988	10 mois	85	30 mois
Droit d'auteur	2 066	6 mois	50	23 mois
Marques de commerce	2 115	6 mois	77	13 mois

TABLEAU 16

ÉCHELLE DES FRAIS ENCOURUS PAR LES GRANDES ENTREPRISES AU TITRE DES AFFAIRES DE BREVETS PORTÉES DEVANT LA COUR DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS [306]

(ÉCHELLE DES FRAIS AUX GRANDES ENTREPRISES, 1976-1980, LITIGES INCLUANT LE RECOURS À DES CONSEILLERS EXTERNES À L'ENTREPRISE ET AYANT MENÉ À UN PROCÈS)

	CHIMIE	ÉLECTRICITÉ	MÉCANIQUE
Minimum	90 000 $	50 000 $	100 000 $
Médiane de l'invervalle inférieur	135 000	140 000	160 000
Médiane de l'invervalle supérieur	590 000	510 000	575 000
Maximum	2 000 000	740 000	570 000

TABLEAU 17

ESTIMATION DES FRAIS ENCOURUS PAR LE DEMANDEUR DANS UNE ACTION EN CONTREFAÇON DE BREVET PORTÉE DEVANT LA LA COUR DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS[307]

Étape préalable aux poursuites : Coût approximatif – de 5 000 à 65 000 $

Souvent, le breveté mènera une enquête après avoir trouvé des raisons de croire que son brevet est contrefait. Cette enquête sur la contrefaçon présumée comprendra vraisemblablement l'examen de la question de savoir si l'on jugera que le brevet s'applique effectivement à cette contrefaçon et si le contrefacteur soupçonné opposerait des demandes reconventionnelles au breveté en cas de poursuites.

Étape préalable au procès

Premières mesures : Coût approximatif - de 5 000 à 10 000 $

Cette étape commence par le dépôt d'une demande introductive d'instance. La plainte et les documents qui s'y rapportent peuvent être établis relativement vite. C'est à cette étape que l'on dépose une demande de procès avec jury, car les règles exigent que cette demande soit déposée dans les dix jours de la clôture de la procédure écrite. Le coût de cette étape peut augmenter considérablement si l'on demande une ordonnance restrictive provisoire ou la saisie immédiate des marchandises contrefaites.

Communication préalable : Coût approximatif -- de moins de 10 000 à plus de 1 000 000 $

La communicaiton préalable est une procédure dans laquelle l'une des parties peut obliger la partie adverse à lui communiquer le détail des événements ou opérations en cause et de ses arguments. La communication préalable est régie par les règles fédérales américaines de procédure civile. Étant donné le grand nombre de questions qui peuvent être contestées dans une action en contrefaçon de brevet cette procédure peut couvrir un champ très large et coûter très cher.

Motions : Coût approximatif d'une motion – de 10 000 à 25 000 $

Les motions (c'est-à-dire les demandes tendant à obtenir des décisions du tribunal avant le procès) comprennent ordinairement les demandes d'injonction interlocutoires, les motions en jugement sommaire, les motions tendant à contraindre la partie adverse à la communication préalable et les motions en prolongation du délai de réponse aux demandes de communication préalable. Les frais peuvent varier beaucoup, soit de moins de 1 000 à plus de 50 000 $.

Procès : Coût approximatif - de 35 000 à 225 000 $ et plus

Le coût du procès peut varier énormément, mais il dépasse souvent les 225 000 $ (ces frais comprennent l'établissement des mémoires, la préparation au procès et les audiences.

Appels : Coût approximatif - de 50 000 à 150 000 $ (y compris les mémoires)

Depuis le 1er octobre 1982, tous les appels des actions en contrefaçon de brevet sont portés devant la Cour d'appel du circuit fédéral. Le coût d'un appel varie selon la complexité du dossier, pouvant aller de 20 000 à 150 000 $.

TABLEAU 18

RÉPARTITION DES COÛTS DES ACTIONS EN CONTREFAÇON DE BREVET COÛTANT DE 300 000 À 700 000 $	
ÉLÉMENTS	% DU COÛT TOTAL[308]
DEVANT LA COUR DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS	
Enquête sur l'état antérieur de la technique et la nature des actes de contrefaçon présumés	11,6 %
Études et évaluations juridiques	10,8 %
Communication préalable	41,5 %
Dépenses directement liées au temps passé en audience	12,6 %
Coût de l'établissement des mémoires	14,8 %
PROCÉDURE D'APPEL	
Coût des appels, y compris du mémoire et de la plaidoirie	3,4 %
AUTRES	
Autres frais	3,4 %
TOTAL	100 %

TABLEAU 19

ÉTAPES D'UNE ACTION RELATIVE À L'EXERCICE DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DEVANT LA COUR DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS

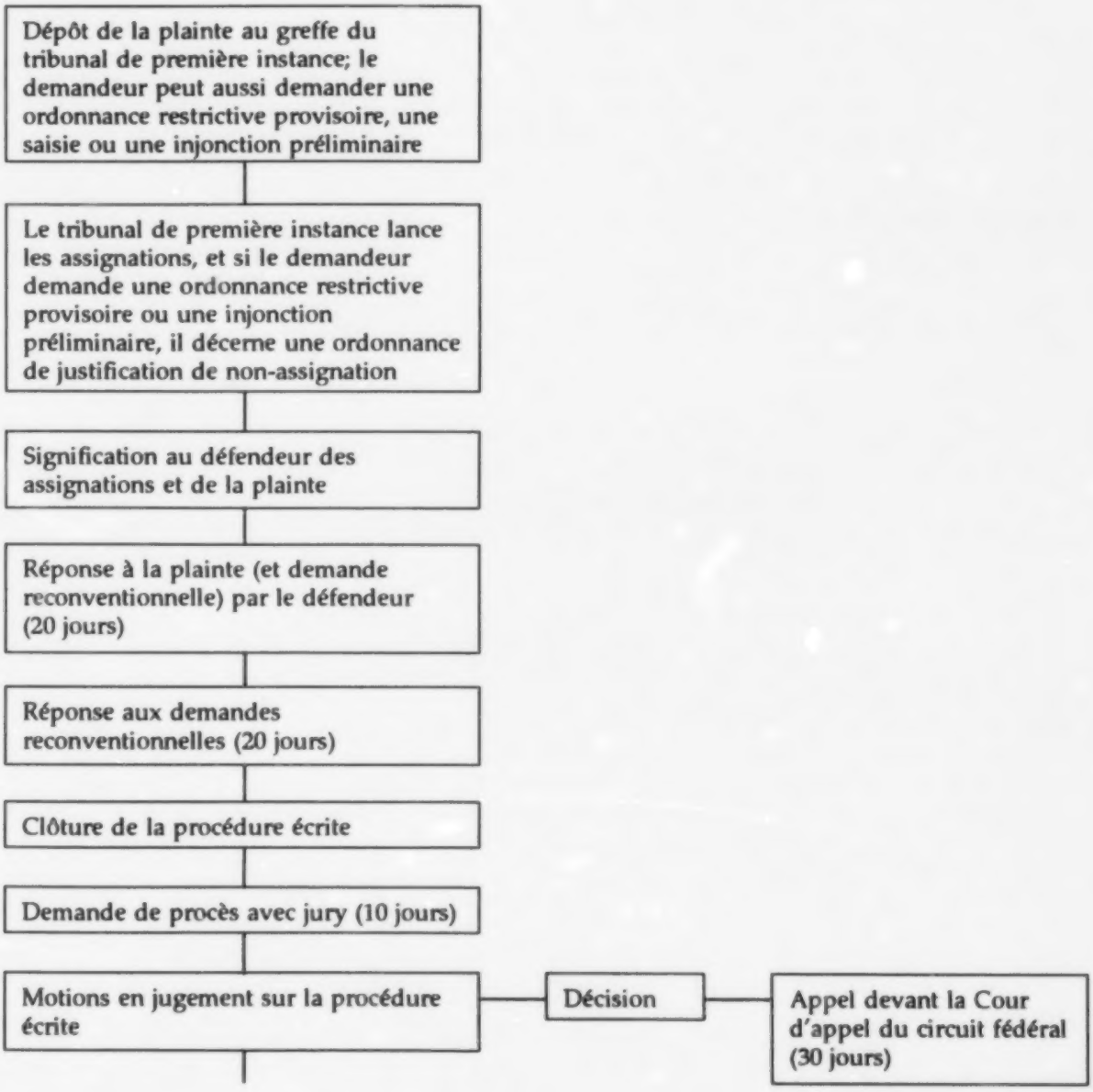


TABLEAU 19 (suite)

ÉTAPES D'UNE ACTION RELATIVE À L'EXERCICE DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DEVANT LA COUR DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS

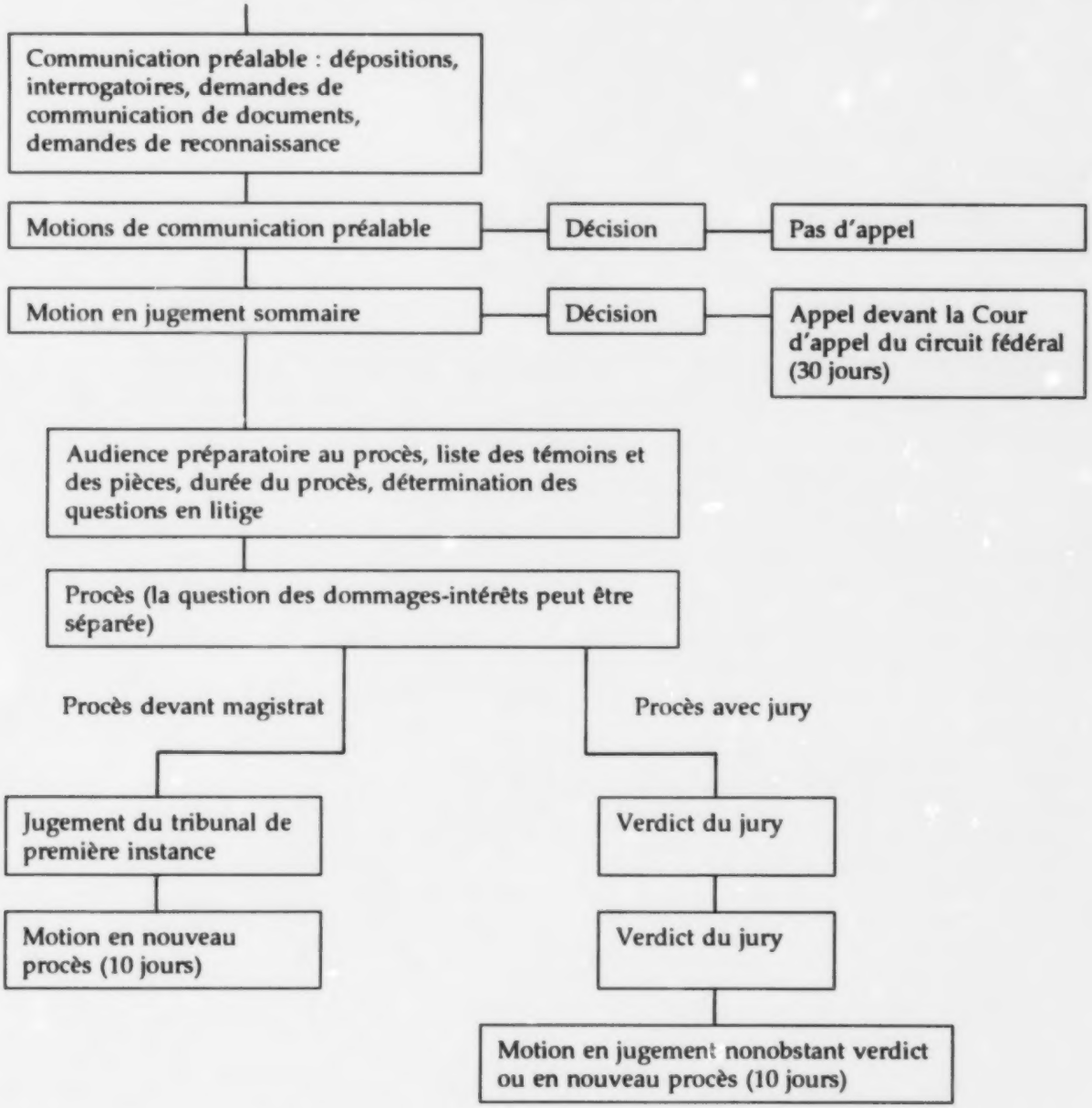
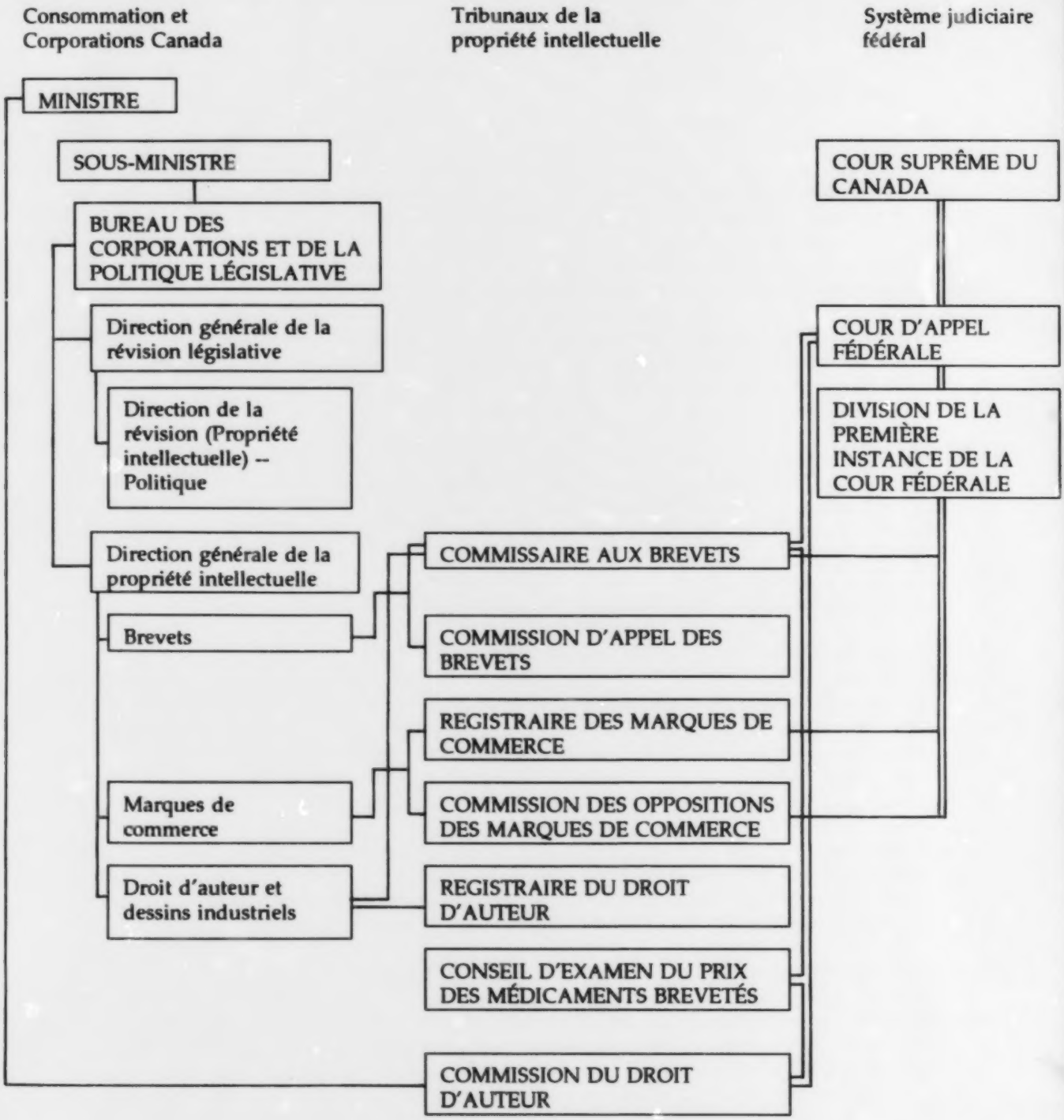


TABLEAU 20

SCHÉMA DE LA CONTESTATION EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU CANADA : CONSOMMATION ET CORPORATIONS CANADA, TRIBUNAUX ACTUELS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET COURS DE JUSTICE



Renvois aux notes en bas de page : 309, 310, 311, 312, 313, 314

NOTES

1. On trouve, bien sûr, des dispositions relatives à la concurrence déloyale à l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. Cependant, dans la mesure où elles veulent réprimer la concurrence déloyale qui échappe au régime de réglementation de la *Loi sur les marques de commerce*, la validité constitutionnelle de certains des aspects de ces dispositions peut être mise en question. Voir *MacDonald et al. c. Vapour Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134; et *Asbjorn Horgard c. Gibbs/Nortac Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544 (C.A.F.), 14 C.P.R. (3d) 314 (C.A.F.), 16 C.P.R. (3d) 112.

2. La *Loi sur la protection des obtentions végétales* (projet de loi C-15) L.C. (1990) ch. 20, et la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* (projet de loi C-57), L.C. (1990) ch. 37.

3. Commission royale sur les brevets, le droit d'auteur, les marques de commerce et les dessins industriels, *Rapport sur le droit d'auteur*, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1957, p. 7.

4. La *Loi sur les brevets*, L.R. (1985), ch. P-4, a été modifiée en 1987 par la *Loi modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes*, L.R.C. (1985), ch. 33 (3e suppl.). Les modifications relatives au système du premier déposant sont entrées en vigueur le 1er octobre 1989.

5. Par exemple, certains problèmes soulevés dans l'arrêt *CAPAC c. CTV Television Network* (1968), 55 C.P.R. 132 (C.S.C.) sont restés sans solution, malgré l'adoption récente de dispositions se rapportant précisément aux questions en cause. Voir *Le Réseau de télévision CTV Ltée c. La Commission du droit d'auteur (Can.) et al.* [1990] 3 C.F. 489, 34 F.T.R. (C.F. 1re inst.), 12 avril 1990.

6. *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Commissioner of Patents* (1989), 25 C.P.R. (3d) 257 (C.S.C.).

7. *Canadian Admiral Corp. c. Rediffusion Inc.* (1954), 20 C.P.R. 75.

8. *Canadian Admiral Corp. v. Rediffusion Inc.* (1954), 20 C.P.R. 75; *CAPAC c. CTV Television Network Ltd.* (1968), 55 C.P.R. 132; et *Le Réseau de télévision CTV Ltée c. La Commission du droit d'auteur, supra*, note 5. Voir aussi *Ottawa Cablevision Ltd. et al. c. Bell Canada*, (1973) C.T.C. 522, [1974] 1 C.F. 273; *Transvision Magog Inc. c. Bell Canada*, (1975) C.T.C. 463; et *Bell Canada c. Challenge Communications Limited*, [1979] 1 C.F. 857.

9. J. Osborne, *Comments on Proposed Draft Legislation Prepared by the Canadian Trade Mark Law Revision Committee* (1952), 15 C.P.R. 1; (1953), 18 C.P.R. 2; et *Report of the Trade Mark Law Revision Committee*, 20 janvier 1953, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1953; ce dernier texte est reproduit dans H.G. Fox, *Canadian Law of Trade Marks*, 2e édition, 1946, p. 1142.

10. *Bowden Wire Ltd. v. Bowden Brake Co. Ltd.* (1914), 31 R.P.C. 335.

11. *Dubiner c. Cheerio Toys and Games Ltd.*, [1965] 1 Ex. C.R. 524; *Wilkinson Sword Canada Ltd. c. Juda*, [1968] 2 Ex. C.R., 137; *Breck's Sporting Goods Co. Ltd. c. Magder et al.*, [1976] 1 R.C.S. 527; et *Seiko Time Canada Ltée c. Consumers Distributing Co. Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583.

12. *Canadian General Electric Co. Ltd. v. Fada Radio Ltd.*, [1927] Ex. C.R. 134, [1930] A.C. 97.

13. *Rice v. Christiani*, [1930] R.C.S. 443, [1931] A.C. 770 (Conseil privé).

14. *Western Electric Co. and Northern Electric Co. v. Baldwin International Radio of Canada*, [1933] Ex. C.R. 13, [1934] Ex. C.R. 132, [1934] R.C.S. 94.

15. *Coca-Cola Co. of Canada Ltd. v. Pepsi Cola Co. of Canada Ltd.*, [1938] Ex. C.R. 263; [1940] R.C.S. 17.

16. Le Canada a présenté au GATT deux mémoires sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce. Le premier, daté du 5 septembre 1989, concernait l'exercice des droits de propriété intellectuelle. Le second, daté du 16 octobre 1989, portait sur les normes à appliquer aux droits de propriété intellectuelle touchant au commerce. En général, le Canada a adopté une position équilibrée sur chacune de ces questions. Dans son premier mémoire, il a fait valoir que les normes du GATT devraient faciliter et encourager le commerce des produits non contrefaits. Les normes devraient réduire les obstacles aux échanges internationaux et les distorsions commerciales, répondre de manière équilibrée aux divers intérêts en cause, et enfin faciliter la contribution du commerce à l'innovation, à la recherche et développement ainsi qu'au transfert et à l'utilisation de la technologie. Dans son deuxième mémoire, le Canada a fait valoir que les procédures d'exercice des droits de propriété intellectuelle devraient être rapides, justes, équitables et accessibles à l'examen public. Le Canada ajoutait que ces procédures devraient prévoir un préavis raisonnable de l'introduction de l'instance, des possibilités suffisantes pour les parties de préparer leurs arguments, des moyens efficaces de présenter les éléments de preuve et communiquer les thèses, une indemnisation pour les cas d'abus de procédures, des décisions motivées et un mécanisme d'examen judiciaire. Le Canada acceptait le principe voulant que l'on puisse appliquer des mesures de redressement immédiates, à l'intérieur et aux frontières, contre l'importation de marchandises contrefaites.

17. *Ungar v. Sugg* (1892), 9 R.P.C. 113, p. 116, Lord Esher, maître des rôles.

18. William L. Hayhurst, *Lord Esher, A No Nonsense Judge*, 15 *The Law Society Gazette*, n° 3, p. 285 (septembre 1981).

19. *Van der Lely (C.) N.V. v. Bamfords Ltd.* (1961), R.P.C. 296 (C.A.).

20. Voir *Lyle Giffin c. Canstar Sports Group Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 228, p. 241.

21. Voir O. Reg. 560/84, règle 52.03, et la règle 492 de la Cour fédérale.

22. *International Business Machines Corporation v. Fujitsu Limited*, (1985) 2 International Arbitration Reports 627, American Arbitration Association Commercial Arbitration Tribunal.

23. Deux autres sont en passe d'entrer en vigueur au moment où j'écris ces lignes, à savoir la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* (projet de loi C-57), L.C. (1990) ch. 37, et la *Loi sur la protection des obtentions végétales* (projet de loi C-15), L.C. (1990) ch. 20.

24. L.A. Audette, c.r., *Practice of the Exchequer Court of Canada*, Ottawa, 1909, p. 65.

25. Gordon Asher, *Development of the Patent System* (1965), 43 C.P.R. 56, p. 65.

26. Les trois jugements fédéraux les plus anciens en matière de brevets au Canada sont consignés à l'appendice 2 du vol. 2 de l'Ex. C.R. de 1892, p. 455. Auparavant, les brevets étaient du ressort des provinces.

27. Voir aussi 53 Victoria ch. 12, qui lui avait attribué une compétence plus limitée en 1891.

28. Voir *Quebec North Shore Paper c. Canadien Pacifique Ltée*, [1977] 2 R.C.S. 1054. Voir aussi *McNamara Construction et autre c. La Reine*, [1977] 2 R.C.S. 654.

29. Voir *General Foods c. Struthers*, [1974] 1 R.C.S. 98, concernant la question de la recherche d'instances, *in rem* et entre les parties, et celle de la validité des brevets.

30. Voir l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*. La question de la bifurcation des juridictions a récemment été éclaircie dans l'arrêt *Asbjorn Horgard c. Gibbs/Nortac*, [1987] 3 C.F. 544, 14 C.P.R. (3d) 314, 16 C.P.R. (3d) 112.

31. (1987), 14 C.P.R. (3d) 314.

32. L'action classique en *passing off* exige la preuve de cinq éléments. Voir à ce sujet *Warnink (Erven) v. Townend*, [1979] A.C. 731, [1979] 2 All. E.R. 927 (Chambre des lords).

33. Voir *General Foods c. Struthers*, [1974] R.C.S. 98.

34. *Formea Chemical Ltd. c. Polymer Corp. Ltd.*, [1968] R.C.S. 754.

35. Audette, *op. cit.*, 24, p. 42 et 43.

36. *American Cyanamid v. Ethicon*, [1975] A.C. 396 (Chambre des lords).

37. [1989] 2 C.F. 451.

38. (1977) 17 O.R. (2d) 505.

39. Voir *General Foods c. Struthers*, [1974] R.C.S. 98; et *Sno-jet Ltd. c. Bombardier Ltée* (1975), 22 C.P.R. (2d) 224, p. 231.

40. *Amchem Products Inc. et al. v. British Columbia (Workers' Compensation Board)*, (1989) 65 D.L.R. (4th) 567; et *Reading and Bates Construction Co. c. Gaz Inter-Cité Québec Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 266, p. 269.

41. Voir le mémoire intitulé *A Proposal for Merger of the Federal Court of Canada into the Provincial Superior Courts*, présenté par l'honorable Bud Smith, c.r., procureur général de la Colombie-Britannique, août 1989.

42. *Ibid.*, p. 43-44.

43. *Ibid.*, p. 44.

44. *Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée*, [1977] R.C.S. 1054.

45. W. Shakespeare, *Roméo et Juliette*, acte II, scène II, lignes 43-44.

46. Article 337 du *Trade and Tariff Act of 1930*, modifiée, 19 U.S.C. 1337.

47. Le lecteur est prié de se reporter aux données de l'appendice.

48. On pourrait envisager un «sondage» volontaire des membres de l'Institut canadien des brevets et marques et de l'Association du Barreau canadien au moyen d'un questionnaire approprié. Mais ce ne serait pas une tâche facile.

49. *Oulton Report on Patent Litigation, Govt of England*, 2 février 1987; *A Guide to the Patents County Court in England*, Simmons & Simmons, novembre 1990; E. Pakuscher, *The Federal Patent Court of the Federal Republic of Germany in light of the European Patent Conventions*, 8 Bulletin de l'Institut canadien des brevets et marques, vol. 13 (avril 1982).

50. Madame le juge Barbara Reed, *Some thoughts on the question: Are courts of general jurisdiction the proper forum for cases involving computer technology, or should such cases be directed to a court which deals with technical cases on a regular basis?*, communication faite au congrès de la *Computer Law Association* tenu à San Francisco, les 26 et 27 octobre 1989.

51. Harold G. Fox, *President's Address to the Patent Institute of Canada, Patent Institute Report of Proceedings*, Ottawa, 1939, 10, p. 15.

52. Fox, *op. cit.*, p. 14.

53. Voir le tableau 5, à l'appendice.

54. *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée, art. 49.

55. Joseph Day, *Commercial Arbitration in Intellectual Property Matters*, 25 C.P.R. (3rd) 145. Voir aussi la *Loi sur l'arbitrage commercial*, L.C. (1986), ch. 22; et la *Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères*, L.C. (1986), ch. 21.

56. Cité dans G.F. Henderson, *Patent Litigation before the Canadian Courts*, Bulletin de l'Institut canadien des brevets et marques, série 7, vol. 15, décembre 1965, 2, p. 8.

57. Voir Gordon J. Zimmerman, *An Expert Patent Court for Canada*, (1987) *Revue canadienne de propriété intellectuelle* (organe de l'ICBM) 444.

58. *Parke, Davis & Co. v. Fine Chemicals of Canada Ltd.* [1959] R.C.S. 219 est un exemple d'affaire de licence obligatoire ayant atteint le niveau de la Cour suprême du Canada; et *Monsanto Co. v. Commissioner of Patents* [1979] 2 R.C.S. 1108 est un exemple de recours contre une décision du commissaire ayant atteint ce niveau.

59. Voir W. Hayhurst, *Grounds for Invalidating Patents*, 18 C.P.R. (2d) 222.

60. Règle 447 de la Cour fédérale.

61. Règle 448 de la Cour fédérale.

62. Cour fédérale du Canada, *Manuel de pratique*, 1971, ch. 15.

63. G.A. Macklin, *Developing Trends in Patent Litigation: What Does the Future Hold?* (1990), 6 R.C.P.I. 208.

64. Sauf évidemment dans le cas d'une injonction du type Anton Piller ou Mareva. Mais ni l'une ni l'autre de ces voies de recours ne peut être invoquée à des fins de recherche d'information au hasard.

65. Voir *MacDonald et al. v. British Columbia Forest Products* (1982), 70 C.P.R. (2d) 239; *Levi Strauss c. Lois Canada Inc.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 287; et *Proctor and Gamble c. Kimberly-Clark* (1989), 24 C.P.R. (3d) 185.

66. Voir Macklin, *op. cit.*

67. La Règle 465(5) de la Cour fédérale dispose ce qui suit :

«Le cédant d'un brevet d'invention, d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce, d'un dessin industriel ou de tout bien, droit ou intérêt peut être interrogé au préalable par une partie qui est opposée à tout cessionnaire. (Lorsque le contexte le permet, la mention faite dans la présente Règle d'un individu qui doit être interrogé ou d'un individu qui est interrogé comprend un tel cessionnaire.)»

68. (1981), C.P.R. (2d) 108.

69. Ces arrêts ont été suivis récemment encore à la Division de première instance de la Cour fédérale. Voir *Nintendo of America Inc. c. Camerica Corp.* (1991), 34 C.P.R. (3d) 193.

70. Voir la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 57 modifié; et la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, article 53.

71. *Eastman Kodak Company v. Polaroid Corporation*, (U.S. Dist. Ct.) 641 F. Supp. 828; (U.S.C.A. (*Fed. Circ.*)) 833 F. 2d 930; 789 F. 2d 1556; 867 F. 2d 1415, 479 US 850; 109 S. Ct. 1956.

72. *Penzoil v. Texaco*, 473 A. 2d 358; 482 A. 2d 766; 729 S.W. 2d 768; 626 F. Supp. 250; 756 F. Supp. 166; 784 F. 2d 1133; 106 S.Ct. 3270; 107 S.Ct. 1519; 108 S.Ct. 1304; 485 U.S. 994.

73. *Proctor & Gamble Co. et al. c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 185, le juge Muldoon, concernant la Règle 480 de la Cour fédérale, 21 février 1989.

74. G.A. Macklin, *op. cit.*, p. 209.

75. *Ibid.*

76. Diverses associations juridiques de comté, dont celles d'Algoma, d'Essex et de York, ont présenté des propositions dans ce sens au procureur général de l'Ontario.

77. Voir *NutraSweet c. Director of Investigation and Research* (1989), 27 C.P.R. (3d) 449.

78. Voir l'alinéa 28(4) de la *Loi sur la Cour fédérale*. On ne peut s'empêcher de se demander s'il ne serait pas possible d'utiliser cette disposition pour régler de manière plus expéditive quelques-unes des questions constitutionnelles qui se posent encore à propos de la *Loi sur la concurrence*. Voir aussi *Northern Telecom c. Travailleurs en communication*, [1983] 1 R.C.S. 733, concernant le règlement des questions constitutionnelles.

79. Voir *Northern Telecom c. Travailleurs en communication* [1983] 1 R.C.S. 733; *In re la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique*, (1973) C.F. 604; et *Re Postal Service Continuation Act*, (1989) 59 D.L.R. (4th) 234.

80. Voir la *Loi sur la Cour suprême*, L.R.C. (1985), ch. S-26, alinéa 53(1); et *Renvoi : Loi anti-inflation*, [1976] 2 R.C.S. 373.

81. *Ontario Rules of Civil Procedure*, R. 37.15(1), règlement 560/84 modifié par l'article 31 du règlement 711/89.

82. Joan Clark, *Intellectual Property Litigation in Canada* (1987), 4 R.C.P.I. 68.

83. Macklin, *op. cit.* p. 212 et suivantes. Voir aussi l'appendice.

84. Voir la Règle 341 de la Cour fédérale.

85. *La Reine c. Gary Bowl Ltd.*, [1974] 2 C.F. 146 (C.A.). Voir aussi *Flexicoil Ltd. c. F.P. Bourgault Air Seeder Division Ltd.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 529, 36 F.T.R. 149 (C.F.).

86. Voir *Diamond Shamrock Corp. c. Hooker Chemicals and Plastics Corp.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.).

87. *Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie*, (1990) 75 O.R. (2d) 223.

88. *Vaughn v. Warner Communications Inc.*, (1986) 15 O.R. (2d) 242.

89. *Avery v. Value Investment Corporation*, (1990) 21 A.C.W.S. (3d) 488 (H.C. Ont.), cité dans *Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie, supra*, 25 mai 1990, le juge Farley.

90. Voir aussi *Webb and Knapp c. City of Edmonton* (1970), 63 C.P.R. 21.

91. On commence aussi à voir des actions de grande envergure en matière de droit d'auteur. Voir par exemple *Nec Corporation v. Intel Corporation*, 645 F. Supp. 590; 1 U.S.P.Q. 2d 1492 (1986); et *Apple Computer Inc. v. Microsoft Corporation*, 717 F. Supp. 1428 (1989).

92. *Le procureur général du Canada c. Law Society of B.C. Sub. nom. (Jabour c. Law Soc. B.C.)* [1982] 2 R.C.S. 307.

93. Il arrive -- rarement, mais il arrive -- que les honoraires de l'avocat soient inférieurs à la somme taxée en fin de compte par le tribunal. Voir *Formea Chemical Ltd. v. Polymer Corp. Ltd.*, (1967) 2 O.R. 424. Les dépens sont adjugés à titre d'indemnité; par conséquent, ils ne peuvent être imposés à la partie qui succombe s'ils ne correspondent pas à des honoraires réellement demandés ou s'ils sont supérieurs à ceux-ci.

94. Voir par exemple la Règle 346 de la Cour fédérale et les dispositions semblables des lois provinciales organisant le système judiciaire.

95. *Re Solicitor* (1972) 3 O.R. 433 et *Re Cohen and Kealey and Blaney*, (1988) 26 C.P.C. (2d) 436. Les facteurs à prendre en considération étaient la durée de travail, la complexité juridique et l'importance financière des questions en litige, le niveau de responsabilité assumé, le savoir-faire et la compétence dont le procureur a fait preuve, les résultats obtenus, l'importance de l'affaire pour le client, la capacité de paiement de celui-ci et les honoraires qu'il pouvait raisonnablement s'attendre à devoir payer.

96. G.D. Watson, *Canadian Civil Procedure, Cases and Materials* (3d), Toronto, (Edmond Montgomery Publications Limited, 1988); W.F. Pfenningstorf, *Legal Expense Insurance: The European Experience in Financing Legal Services, (American Bar Foundation*, 1975); C.J. Wydrzynski, *The Development of Prepaid Legal Services in Canada*, dans R. Evans et M. Trebilcock, *Lawyers and the Consumer Interest* (1982) 199; et R.W. Fletcher et E.A. Jaffray, *Legal Expense Insurance Coverage for the Cost of Infringement Litigation, The Advocates Journal*, février 1989.

97. Les affaires récentes montrent que la résistance prolongée d'un défendeur qui refuse ou néglige de prendre une licence quand il y est tenu par la loi peut se révéler très coûteuse.

98. F.G. Fox, *President's Address*, (procès-verbal de la quatorzième réunion annuelle de l'Institut canadien des brevets, Ottawa, 1939), 10, p. 14.

99. Voir D. Bereskin, *The Canada-United States Free Trade Agreement: Are Trademarks a Barrier to Free Trade?* (1990) 80 T.M.R. 272.

100. *Cheerio Toys and Games Ltd. c. Bubiner*, [1966] R.C.S. 206, 48 C.P.R. 226; *Breck's Sporting Goods Co. Ltd. c. Magder*, [1976] 1 R.C.S. 527, 17 C.P.R. (2d) 201; *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda*, [1968] 2 Ex. C.R. 137, 51 C.P.R. 55; *Consumers Distributing Co. Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583, 1 C.P.R. (3d) 1; et H.P. Knopf, *More Shades of Grey Marketing Law*, 1 I.P.J. 337.

101. Madame le juge Reed, *op. cit.*, p. 17, qui cite E.C. Keating, *Royal Commission of the Courts Report*, Wellington (Nouvelle-Zélande), *Government Printer*, 1978, p. 94.

102. *A Guide to the Patents County Court in England*, Simmons & Simmons, novembre 1990; *Oulton Report on Patent Litigation, Govt of England*, 2 février 1987.

103. Voir l'étude de la C.A.F.C. effectuée par le juge en chef Howard T. Markey : *The First Two Thousand Days, Report of the U.S. Cour of Appeals for the Federal Circuit*, vol. 38, P.T.C.J. 179, 15 juin 1989. Voir aussi M.N. Meller (dir. de la publ.), *Court of Appeals Federal Circuits: Its First Six Years*, recueil d'articles, (1988) 29 I.D.E.A. 193 -376; et D.R. Dunner (dir. de la publ.), *The United States Court of Appeals for the Federal Circuit: Its First Three Years*, (1985) 13 *A.I.P.L.A. Quart. J.*, p. 185.

104. [1990] 1 C.F. ii.

105. Voir *British Celanese Ltd. v. Courtaulds Ltd.* (1935), 52 R.P.C. 171 (Chambre des lords).

106. Les experts peuvent maintenant témoigner à propos de la question fondamentale. Voir *Graat c. La Reine*, [1982] 2 R.C.S. 819; *Ruckers v. Gravel*, 7 C.P.R. (3d) 294; *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy Ltd.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289; *Xerox c. IBM* (1977), 33 C.P.R. (2d) 24; *La Reine c. Abby*, [1982] 2 R.C.S. 24, p. 42; et un article de G.F. Henderson (1986), 10 C.P.R. (3d) p. 321.

107. Voir *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy Ltd.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289, p. 295.

108. *Unipak Cartons Ltd. v. Crown-Zellerbach Ltd.* (1960), 33 C.P.R. 1.

109. *Leadbeater v. Kitchen* (1898), 7 R.P.C. 235, cité par W. Hayhurst dans *Lord Esher, A No nonsense Judge, The Law Society Gazette*, septembre 1981, 285, p. 297.

110. Voir *King, Brown and Co. v. The Anglo-American Brick Corporation* (1892), IX R.P.C. 313; et *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy Ltd.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289, p. 294.

111. Voir *Scragg v. Leesona*, [1964] Ex. C.R. 649.

112. Voir *Apple c. Mackintosh* (1988), 18 C.P.R. (3d) 129 (CAF), confirmé, (1990) 110 O.N.R. 66 C.S.C.

113. Il est intéressant de remarquer que dans une affaire ancienne de brevet, où les éléments de preuve étaient contradictoires, un juge anglais nommé Pearson a d'office posé certaines questions à un certain Professeur Roscoe, «un Monsieur impartial de grand mérite scientifique», qui devait établir, après avoir fait certaines expériences qu'on lui demandait, un rapport en vue d'établir si un procédé secret déterminé contrefaisait le brevet en cause. Voir *Badische Anilin und Soda Fabrik v. Levinstein*, (1883) 52 L.J. Ch. 704.

114. *Consolidated Bathurst Packaging Ltd. c. Syndicat international des travailleurs du bois d'Amérique et La Commission des relations de travail de l'Ontario*, [1990] 1 R.C.S. 282. Voir aussi *Fetherstonhaugh v. Grunevon*, [1972] 1 O.R. 490, qui montre que toutes les parties peuvent consulter tous les documents vus ou utilisés par les experts.

115. Voir *Egmont Towing and Sorting Ltd. v. The Ship «Telendos»*, (1982) 43 N.R. 147 (C.A.F.). Au sujet du recours à des experts dans d'autres types d'affaires, voir *Richardson v. Redpath, Brown and Company Limited*, [1944] A.C. 63 (Chambre des Lords) (affaire d'indemnisation d'un accidenté du travail); *Regional Trust v. Canada*, [1987] 2 C.F. 271 (assurance); et *Phillips v. Ford Motor Co. of Canada Ltd.*, (1971) 18 D.L.R. (3d) 641.

116. *Supra*, note 50.

117. *Alex Couture Inc. et consorts c. Le procureur général du Canada, le Tribunal de la concurrence et le directeur des enquêtes et recherches*, [1990] R.J.Q. 2668 (Cour supérieure du Québec).

118. On trouvera d'autres renseignements sur les experts dans *Macdonald Electric v. Cochrane*, (1955) O.W.N. 244; *Richard v. Grey Coach*, (1950) O.W.N. 136; et *Philips v. Ford Motor Co.*, [1971] 2 C.R. 637.

119. *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), modifiée, ch. P-4, article 65 et suivants.

120. *Loi sur la faillite*, L.R.C. (1985), ch. B-3, articles 82-83.

121. Voir la *Loi sur les lettres de change*, L.R.C. 1985, ch. B.4, art. 13-15. Voir aussi Falconbridge, *Canadian Banking and Bills of Exchange*, 2d ed., p. 9 et 453. Ces dispositions trouvent leur origine dans R.S. 1886, ch. 123, art. 12 à 14, et ont été adoptées pour la première fois en 1884. Voir aussi *Johnson v. Martin* (1892) 19 O.A.R. 593; et *Craig v. Benjamin*, (1894) 24 R.C.S. 278.

122. *Loi réglementant les produits du tabac*, L.C. (1988), ch. 20.

123. *Brick Warehouse Corp. c. Brick's Fine Furniture Ltd.* (1988), 25 C.P.R. (3d) 89.

124. La *Loi sur la protection des obtentions végétales* (projet de loi C-15), L.C. (1990) ch. 20, et la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* (projet de loi C-57), L.C. (1990) ch. 37.

125. *Lotus Development Corporation v. Paperback Software International et al.*, 740, F. Supp. 37 (U.S. Dt.Ct.Mass. 1990).

126. *Smith, Kline and French Laboratories Ltd. c. Procureur général du Canada (commissaire aux brevets)*, [1987] 2 C.F. 359.

127. Voir *Trade Secrets, Institute of Law Research and Reform*, Edmonton (Alberta) et *A Federal Provincial Working Party*, rapport n 46, juillet 1986.

128. G.F. Henderson, *Trade Secrets* (1952), 16 C.P.R. 11.

129. *Grain v. Ashton* (1950), 11 C.P.R. 53.

130. *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574.

131. *La Reine c. Stewart*, [1988] 1 R.C.S. 963, 21 C.P.R. (3d) 289.

132. *Morrison v. Moat*, (1812) 9 Hare, p. 255.

133. *La Reine c. Stewart, supra*, note 131.

134. *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574.

135. *Polyresin Ltd. v. Stein-Hall Ltd. et al.* (1971), 5 C.P.R. (2d) 183; [1972] 2 O.R. 188.

136. *La Reine c. Stewart, supra*, note 131.

137. Voir le chapitre IV ci-dessus.

138. *Unipak Cartons Ltd. v. Crown-Zellerbach Ltd.* (1960), 33 C.P.R. 1.

139. *Lovell Manufacturing Ltd. v. Beatty Brothers (1962)*, 41 C.P.R. 18 (Ex.C.R.).

140. *Rubbermaid Canada Ltd. v. Tucker Plastics Ltd.* (1973), 8 C.P.R. (2d) 6.

141. *Blyth v. Blyth*, [1966] 1 All E.R. 524, p. 535.

142. *Ernest Scragg and Sons Ltd. v. Leesona Corp.* (1964), 45 C.P.R. 1, p. 76. Le juge Pratte a appliqué *Union Carbide Ltd. v. Trans Canadian Feeds Ltd. et al.* (1966), 49 C.P.R. 29; et *Circle Film Enterprises Inc. v. CBC*, (1959) 19 Fox Pat. C. 39.

143. Voir *Gorse v. Upwardor Corp.* (1989), 25 C.P.R. (3d) 166.

144. *Dec International inc. c. A.L. Lacombe & Associates Ltd.* (1990), 26 C.P.R. (3d) 193.

145. *Lovell v. Beatty, supra*, note 139.

146. W.L. Hayhurst, *Patent Infringement: Pith, Marrow, and Substance* (1987) 13 I.P.J. 341.

147. *Unipak c. Crown-Zellerbach, supra*, note 134.

148. Voir *Reichman v. Thierry, Catnic Components v. Hill and Smith*, [1981] F.S.R. 60. Voir aussi *McPhar Engineering Co. v. Sharpe Instruments Ltd.* (1960), 35 C.P.R. 105, p. 165.

149. *Lotus v. Paperback, supra*, note 121.

150. La *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, a été modifiée en 1987 par la *Loi modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes*, L.R.C. (1985), ch. 33 (3e suppl.). Les modifications relatives au système du premier déposant sont entrées en vigueur le 1er octobre 1989.

151. *American Cyanamid v. Ethicon*, [1975] A.C. 396 (Chambre des lords); *Turbo Resources c. Petro Canada*, [1989] 2 C.F. 451, 24 C.P.R. (3d) 1; et *Yule Inc. c. Atlantic Pizza Delight (1968) Ltd.* (1977), 35 C.P.R. (2d) 273.

152. *Turbo Resources c. Petro Canada Ltd., supra*, note 151.

153. Si l'on me permet d'outrepasser légèrement mon mandat, je voudrais faire remarquer qu'absolument rien ne justifie la modification de l'orthographe du terme *trade mark* (marque de commerce) en *trade-mark* dans la codification de 1985, et que c'est là la seule façon d'écrire ce mot qui ne soit en usage nulle part ailleurs. Certains pays, en effet, écrivent *trade mark*, et d'autres, *trademark*. Cette nouvelle graphie canadienne aura peut-être au moins l'avantage d'être facile à mémoriser, puisqu'elle diffère de toutes les autres.

154. Voir *Cheerio Toys and Games Ltd. c. Dubiner*, [1966] R.C.S. 206, 48 C.P.R. 226.

155. *Wilkinson Sword c. Juda*, [1968] 2 Ex. C.R. 137; *Breck's c. Magder* (1975), 17 C.P.R. (2d) 201 (C.S.C.); *Chalet Bar B Q (Canada) Inc. v. Foodcorp. Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 56 (C.A.F.).

156. *Bowden Wire Ltd. v. Bowden Brake Co. Ltd.*, (1913) 30 R.P.C. 45; (1914), 31 R.P.C. 385; *Sinclair (John) Ltd.'s Trade Mark* (1932), 49 R.P.C. 123; *Pinto v. Badman* (1891), 8 R.P.C. 181.

157. Voir H. Knopf, *Trade Mark Law Revision: Update and Options*, communication faite au congrès annuel de l'Institut canadien des brevets et marques tenu à Vancouver (C.-B.) (1987), 3 R.C.P.I. 352.

158. Voir R. Barrigar, *A Proposal For Repeal of S. 49 (The Registered User Section) of the Trade Marks Act and the Enactment of Substitute Legislation*, manuscript de C&CC, 1987.

159. *Bowden Wire Ltd. v. Bowden Brake Company Ltd.* (1914), 31 R.P.C. 385, p. 395.

160. *Anton Piller K.G. v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] 1 All E.R. 779; *Nintendo of America Inc. c. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 C.F. 189, 69 C.P.R. (2d) 122; et *Culinar Foods Inc. c. Mario's Food Products Ltée*, (1986) 12 C.P.R. (3d) 420.

161. Voir *Montres Rolex S.A. et al. c. Minister of National Revenue* (1987), 17 C.P.R. (3d) 507 (C.F. 1re inst.). Voir aussi *Montres Rolex S.A. c. Balshin et al.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 257.

162. *Insurance Corporation of British Columbia c. Registraire des marques de commerce*, [1980] 1 C.F. 669.

163. *Allied Corp. c. Association olympique canadienne* (1990), 26 R.C.P.I. 157, 28 C.P.R. (3d) 161, (1990) 1 C.F. 769 (C.A.F.).

164. H. Knopf, *Trade Mark Law Revision: Update and Options*, communication faite au congrès annuel de l'Institut canadien des brevets et marques tenu à Vancouver (C.-B.), (1987), 3 R.C.P.I. 352.

165. Voir la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, alinéa 17(2).

166. *Brick Warehouse c. Brick's Fine Furniture, supra*, note 123.

167. Voir *R. c. Appleby* (1974), 18 C.P.R. (3d) 195; l'art. 11 de la *Loi sur la bibliothèque nationale*, L.R.C. (1985); et l'art. 126 du *Code criminel*, L.R.C. (1985).

168. Pendant longtemps, BMI Canada Ltée (qui est plus tard devenue la Société de droits d'exécution du Canada Ltée) a tenu une collection de partitions et d'enregistrements représentant son répertoire. Ces documents ont été confiés à l'Université Trent en 1985.

169. *Canadian Admiral Corporation Ltd. v. Rediffusion Inc.* (1954), 20 C.P.R. 75.

170. *CAPAC c. Réseau de télévision CTV Ltée*, [1968] R.C.S. 676, 55 C.P.R. 132.

171. *Réseau de télévision CTV Ltée c. Commission du droit d'auteur*, [1990] 3 C.F., 489; 34 F.T.R. 142, 1re inst. Comme cette affaire est encore devant la justice et que mon cabinet représente le CAPAC (qui est maintenant la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), il serait prudent de ma part de ne pas pousser les observations plus loin qu'il n'est nécessaire pour étayer mon argumentation.

172. *Bishop c. Télé-Métropole*, (1990) 72 D.L.R. (4e) 97 (C.S.C.).

173. Voir *Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 201.

174. Ces questions ont été bien analysées par G. Snow dans un article publié dans *Law Reports* (1982), 64 C.P.R. (2d) 49.

175. *Clatworthy & Son Ltd. v. Dale Display Features Ltd.*, [1928] Ex. C.R. 159, p. 162, confirmé [1929] R.C.S. Voir aussi *Kaufman Rubber Co. v. Miner Rubber Co.*, [1926] Ex. C.R. 26; *William Rodgers Ltd. v. International Silver Co. of Canada*, 1932 Ex. C.R. 63; *Renwal Manufacturing Co. Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.* (1949), 9 C.P.R. 67; *Allaire v. Hobbs Glass Ltd.*, [1948] Ex. C.R. 171; *Angelstone Ltd. v. Artistic Stone* (1960), 33 C.P.R. 206; et *Cimon Ltd. v. Bench Made Furniture* (1967), 48 C.P.R. 31.

176. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), modifiée, article 41.

177. *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1970), modifiée, article 18.

178. *Mastini c. Bell Telephone Co. of Canada* (1971), 1 C.P.R. (2d) 1.

179. *Leesona Corporation c. Consolidated Textile Mills Ltd.* (1978), 35 C.P.R. (2d) 254.

180. Voir aussi R. Barrigar, *The Time Limitations on Dominion Statutory Causes of Action* (1964), 40 C.P.R. 82.

181. Voir *Domco Industries Ltd. c. Armstrong Cork Canada Ltd.* (1980), 4 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.) (1984), 76 C.P.R. (2d) 70, [1982] 1 R.C.S. 907, (1983), 66 C.P.R. (2d) 46.

182. Voir la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée, alinéa 55(2).

183. Voir *Fiberglas Canada Ltd. c. Spun Rock Wools Ltd.*, [1943] R.C.S. 547.

184. «Dans toute action en contrefaçon de brevet, le tribunal, ou l'un de ses juges, peut, sur requête du plaignant ou du défendeur, rendre l'ordonnance qu'il juge à propos de rendre :

a) pour interdire ou défendre à la partie adverse de continuer à exploiter, fabriquer ou vendre l'article qui fait l'objet du brevet, et pour prescrire la peine à subir dans le cas de désobéissance à cette ordonnance;

b) pour les fins et à l'égard de l'inspection ou du règlement de comptes,

et d'une façon générale, quant aux procédures de l'action.»

185. Voir *Terrell on Patents*, 13e éd., Londres, (1982) par. 14.158.

186. Voir *R.W. Blacktop Ltd. c. Artec Equipment Co. Ltd.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 484 (C.F. 1re inst.), le juge Teitelbaum. Voir aussi *Diamond Shamrock Corporation c. Hooker Chemicals and Plastics Corp.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 145; et *Beloit Canada c. Valmet Oy* (1986), 9 C.P.R. (3d) 418.

187. *Burns & Russell of Canada v. Day and Campbell Ltd.* (1967), 48 C.P.R. 207.

188. *Wildeman v. F.W. Berk & Co. Ltd.*, (1925) 42 R.P.C. 79, p. 90; *Ellis v. Torrington* [1920] 1 K.B. 399. Voir aussi G.F. Henderson, *Assignment of Patents* (1970), 60 C.P.R. 237, p. 251.

189. Voir *Hassenfeld Bros. Inc. v. Parkdale Novelty Co. Ltd.* [1967] Ex. C.R. 277; *Ashton Potter Ltd. c. White Rose Nursery* [1972] C.F. 689; et l'alinéa 50(4) de la *Loi sur les marques de commerce*.

190. *Trainer Surveys (1974) Ltd. c. Province du Nouveau-Brunswick et consorts*, [1990] 2 C.F. 168.

191. (1990), 29 C.P.R. (3d) 505.

192. *Formea c. Polymer* (1968), 55 C.P.R. 38.

193. *Slater c. R. Payer* (1968), 55 C.P.R. 61.

194. L.R.C. (1985), ch. I-21.

195. *AMP of Canada Ltd. c. La Reine*, (1987) 1 C.T.C. 256, 87 D.T.C. 5157; voir cependant *Attorney General of Canada v. Smith, Kline & French Laboratories Ltd. et al.* (1989), 24 C.P.R. (3rd) 484; et *Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet*, observations du juge Teitelbaum à la note 28, p. 61, publiées (1991), 32 C.P.R. (3d) (*Sub nom: Canada Director of Investigation v. Nutra Sweet Co.*).

196. Voir *Russel on Arbitration*, Londres, 19e éd., p. 420; et McLaren et Palmer, *Commercial Arbitration*, Toronto, Carswell, 1982, p. 111 et suivantes.

197. *Beckman Instruments Inc. v. Technical Development Corp. et al.*, 433 F. 2d 55 (1970), *certiorari* refusé, 401 U.S. 976; et *American Safety Equipment Corp. v. J.P. Macguire & Co. Inc.*, 391 F. 2d 821 (1968); voir aussi G.F. Henderson, *Arbitration and Transfer of Patents, Know-how, Trade Marks, and Other Rights, With the View of Promoting Industrial Co-operation: the Viewpoint from Anglo-American Countries*, 29 C.P.R. (2d) 216 (communication faite par G.F. Henderson au séminaire du Conseil international pour l'arbitrage commercial tenu à Vienne le 30 septembre 1976).

198. Le titre IX de la *Judicial Improvements and Access to Justice Act*, Pub. L. No. 100-702, 102 Stat. 4642 (1988) (loi codifiée dans des articles dispersés de 28 U.S.C.) modifie le titre 28 du *United States Code* et y ajoute un chapitre entièrement nouveau, le chapitre 44, portant sur l'arbitrage. Le titre IX porte aussi l'abrogation automatique du chapitre entier à compter du 19 novembre 1993. En vertu de ces modifications, il est maintenant possible de renvoyer une affaire de droit d'auteur ou même de brevet à l'arbitrage obligatoire. En particulier, le sous-alinéa 28 U.S.C. 652(a)(1)(B) habilite les tribunaux désignés à l'origine à renvoyer toute action civile à l'arbitrage, même si les parties s'y opposent, dans les cas où le redressement demandé ne dépasse pas des dommages-intérêts de 100 000 dollars, avant intérêts et dépens : *The Judicial Improvements and Access to Justice Act : New Patent Venue, Mandatory Arbitration and More*, (1990) vol. 5, *High Technology*, n° 2.

199. Voir *US Patent Arbitration Act*, Pub. L. 97-247, alinéa 17(b)(1), 27 août 1982. 96 Stat. 322; *Patent Law Amendments Act*, 1984 (H.R. 6286); P.L. 98-6220 - 35 U.S.C. art. 135; *Semiconductor Chip Protection Act*, 1984, H.R. 6163; P.L. 98-620, 17 U.S.C. art. 901 et suivants.

200. Smit et Pechota, dir. de la publ., *World Arbitration Reporter*, Londres, Butterworths, 1987 (feuilles mobiles), chapitre relatif au Canada, par W.S. Dorman.

201. J.A. Day, *Commercial Arbitration in Intellectual Property Matters* (1989), 25 C.P.R. 145, p. 151.

202. Juin 1985.

203. L'Ontario et la Saskatchewan ont été les dernières provinces à adopter le projet de loi type, en juin 1988.

204. Edwin A. Robinson, président de la cour du district nord de l'Illinois, écrivait ce qui suit : «Nous disposons d'un système ancien et éprouvé, à savoir l'arbitrage, dont on ne se sert pas assez. J'exhorte les membres du barreau et de la magistrature à l'imagination fertile et à la pensée pénétrante à élaborer des moyens nouveaux et originaux d'utiliser cet instrument utile.» Joignant l'exemple au conseil, il a modifié, dans une première action de son espèce, les règles de la cour et promulgué la règle 24 des Règles civiles, qui dispose ce qui suit :

> «Arbitrage : Les parties à une action civile peuvent convenir, sous réserve de l'approbation du tribunal, de soumettre leur litige ou des points particuliers de celui-ci à l'arbitrage.»

Voir à ce sujet H. Goldsmith, *Addendum: Patent, Trademark and Copyright Arbitration Guide* [1975] I.D.E.A. 29, p. 37.

205. *Prometheus Product Development Corp. v. Jensen*, [1990] B.C.J. n° 2626.

206. Voir par exemple *Re Int. Ry and Niagara Parks Commission* (1936) 2 D.L.R. 405 (C.A. Ont.); voir aussi R.H. McLaren, *The Law and Practice of Commercial Arbitration*, Toronto, Carswell, 1982.

207. R.L. Johnston, *The IBM-Fujitsu Arbitration Revisited - A Case Study in Effective ADR*, 7 *The Computer Lawyer* 13 (1990); A.L. Clapes, *Software, Copyright and Competition: The «Look and Feel of the Law»*, New York, Quorum Books, 1990; et R. Raysman et P. Brown, *New Ruling in IBM-Fijitsu Arbitration*, *N.Y.L.J.*, décembre 1988.

208. Communication du juge Burger, président de la Cour suprême des États-Unis, à la conférence de l'ABA, *ABA Journal*, juin 1976; voir aussi du même auteur : *Isn't There a Better Way*, rapport annuel sur l'état de la magistrature, (1982), 28 *ABA J.*

209. *Directeur des enquêtes et recherches c. The NutraSweet Company* (1991), 32 C.P.R. (3d) 1. Le tribunal a reconnu que la technologie et les spécialités technologiques protégées par le secret industriel peuvent constituer un obstacle à l'entrée sur un marché.

210. Voir le mémoire présenté par le Canada au cycle uruguayen des négociations du GATT, intitulé *Proposals on Enforcement* et daté du 5 septembre 1989, document du GATT n° W/42.

211. Les gens d'affaires devraient aussi être au courant de l'existence de certaines dispositions relatives à l'étiquetage et au marquage, telles que le *Tarif des Douanes*, L.C. (1987), ch. 49, le *Règlement sur le marquage des marchandises importées*, C.R.C. (1978), ch. 535, modifié par DORS/85-837; et le *Décret sur le marquage des marchandises importées*, (C.P. 1983-1775). Voir aussi la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation*, L.R.C. (1985), ch. C-38, la *Loi sur l'étiquetage des textiles*, L.R.C. (1985), ch. T-10; la *Loi sur le poinçonnage des métaux précieux*, L.R.C. (1985), ch. P-19; et la *Loi des aliments et drogues*, L.R.C. (1985), ch. F-27.

212. Voir H. Knopf, *Seiko v. Consumers Distributions: More Shades of Grey Marketing Law*, (1985) 1 I.P.J. 337.

213. *Betts v. Wilmott*, (1871) 6 Ch. App. 239.

214. Voir les articles suivants : R. Barrigar, *Grey Marketing in Canada: The Seiko Case*, (1985) 1 I.P.J. 109; H. Knopf, *Seiko v. Consumers Distributing: More Shades of Grey Marketing Law*, (1985) 1 I.P.J. 337; et D. Bereskin, *The Canada-USA Free Trade Agreement: Are Trademarks a Barrier to Free Trade*, (1990) 80 T.M.R. 272. L'injonction interlocutoire récemment accordée dans l'affaire *Mattel Canada Inc. c. GTS Acquisitions* (1990), 27 C.P.R. (3d) 358, analysée par Bereskin, constitue un écart en puissance par rapport aux décisions antérieures, encore qu'à l'heure actuelle le statut de précédent semble loin de lui être acquis. Il semblerait que l'on n'ait pas pleinement pris en considération certaines questions dans ce jugement. On retrouve une analyse intéressante du thème de «l'épuisement» des droits touchant particulièrement le droit relatif aux brevets et au droit d'auteur, dans *Working Paper on Intellectual Property Rights and International Market Segmentation: Implications of the Exhaustion Principle*, R. Anderson, P. Hughes, S. Khosla et M. Ronayne, Bureau de la politique de concurrence, polycopie de C&CC, octobre 1990.

215. Voir par exemple *Robert C. Wian Enterprises Inc. v. Mady* (1965), 46 C.P.R. 147 d'une part; et *Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 433 d'autre part.

216. On trouvera un bref historique de l'origine de cette politique chez Howard Knopf, *New Forums and Fora of Intellectual Property Law* (1988), 5 R.C.P.I. 247.

217. Voir G.F. Henderson, *Canadian Copyright Law in the Context of American-Canadian Relations* (1978), 35 C.P.R. (2d) 67, p. 78, où l'auteur soutient que le paragraphe 28(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* (qui en est maintenant l'article 44) pourrait être interprété de telle manière qu'il n'aurait pas été permis aux éditeurs américains d'invoquer la publication simultanée au Canada pour satisfaire aux exigences de la Convention de Berne avant notre adhésion récente à celle-ci.

218. *Betts v. Wilmott*, [1871] Ch. App. 239. Dans un autre important jugement ancien, on a statué que la licence de fabrication d'un article breveté en Belgique ne donnait pas au preneur de licence le droit de vendre cet article en Angleterre. Voir *Société Anonyme des Manufacturiers de Glaces Tilghman's Patents Sandblast Company* (1883) 25 Ch. D. 1.

219. Voir *Montres Rolex S.A. et al. c. Minister of National Revenue* (1987), 17 C.P.R. (3d) 507 (C.F. 1re inst.). Voir aussi *Montres Rolex S.A. c. Balshin et al.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 257.

220. *Bishop c. Télé-Métropole*, (1990) 72 D.L.R. (4e) 97 (C.S.C.).

221. Voir *Albany Packing Company v. Registrar of Trade Marks* (1942), 1 C.P.R. 101, p. 117, où il n'y a aucune ambiguïté. Voir aussi *CAPAC c. CTV Television Network Ltd.* (1968), 55 C.P.R. 132 (C.S.C.); *Arrow River and Tributaries Slide and Broom Co. Ltd. c. Pigeon River Co. Ltd.*, [1932] R.C.S. 495; et *Capital Cities Communications Inc. c. Canadian Radio and Television Commission* (1978), 36 C.P.R. (2d) 1.

222. *CAPAC c. CTV Television Network Ltd.* (1968), 55 C.P.R. 132 (C.S.C.).

223. L.R.C. (1985), ch. F-29.

224. Voir P. Areeda, *Antitrust Analysis*, Boston, Little, Brown, 1967, p. 64. Voir aussi G.F. Henderson, *Foreign Courts and the National Interest: The Effect of Foreign Judgments in Canada* (1975), 17 C.P.R. (2d) 130. Voir aussi *British Nylon Spinners Ltd. v. ICI Ltd.*, (1953) 1 ch. 19, (1955) 1 ch. 37.

225. Voir Conseil des sciences du Canada, *Document d'étude : L'innovation et la propriété intellectuelle au Canada*, Ottawa, ministre des Approvisionnements et Services, 1990.

226. Voir la *Loi sur la concurrence*, modifiée, article 32. Voir aussi D.W. Henry, *Patents in Relation to the Combines Investigation Act*, Bulletin de l'I.C.B.M. série n° 7, vol. 17, juillet 1966, 1, p. 19; *Dominion Rubber v. Max Propas et al.* (1963), 41 C.P.R. 194 (C.E.); *R. Union Carbide Limited*, procès-verbal de transaction à la Cour de l'Échiquier du Canada, 9 décembre 1969 et 19 juin 1971; et *Rapports annuels* du directeur des enquêtes et recherches pour les exercices ayant pris fin le 31 mars 1970 et le 31 mars 1972.

227. *Loi sur la concurrence*, L.C. (1986), modifiée, paragraphe 79(5).

228. *Directeur des enquêtes et recherches c. The NutraSweet Company* (1991), 32 C.P.R. (3d) 1.

229. *Ibid.*, p. 88-90.

230. *Ibid.*, p. 80.

231. *Ibid.*, p. 76.

232. *Morton Salt Co. v. G.S. Suppinger*, 312 U.S. 488 (1942).

233. P. Areeda, *supra*, note 224.

234. *Handgards Inc. v. Ethicon, Inc.*, 601 F. (2d) 986 (9th Circuit 1979), confirmé 743 F. (2d) 1282 (9th Circuit 1984).

235. Voir *Otter Tail Power Co. v. United States*, 410 U.S. 366 (1973).

236. *Kobe, Inc. v. Dempsey Pump Co.*, 198 F. (2d) 416 (10th Circuit), certification refusée 344 U.S. 837 (1952).

237. *Procter and Gamble Co. et al. c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.*, 12 C.P.R. (3d) 430, p. 432, le juge Strayer. Voir aussi *RBM Equipment Ltd. c. Philips Electronics Ltd.* (1973), 9 C.P.R. (2d) 46, p. 59 :

> «Il semble donc que la question ne soit pas tranchée de savoir si la Cour refusera jamais le redressement, dans une action en contrefaçon, à une partie détenant le titre de propriété industrielle, sauf dans les cas où le but recherché dans l'action est au fond l'exécution ou la poursuite du complot ou de l'accord illégal lui-même.»

238. La question des abus anticoncurrentiels comme moyen de défense dans les actions en contrefaçon s'est posée au Canada et a été partiellement décidée par voie de remarques incidentes, mais nous ne disposons pas à cet égard de précédents proprement dits, comme les États-Unis. Voir *Massie and Renwick Ltd. c. Underwriters' Survey Ltd.*, [1937] R.C.S. 265, [1939] R.C.S. 218 et [1940] R.C.S. 396; ainsi que *Philco Products Ltd. c. Thermionics Ltd.*, [1940] R.C.S. 501.

239. *General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing et al.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 417; et *Roçois Construction Inc. c. Quebec Ready Mix Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 440. J'attire l'attention du lecteur sur l'arrêt *Westfair Foods Ltd. v. Lippens Inc.*, [1990] 2 W.W.R. 42 (Man.), où les délits en *common law* tels que la restriction à la liberté du commerce continuent d'être appliqués, malgré l'adjonction de certaines dispositions particulières à la *Loi sur la concurrence.*

240. *Penzoil v. Texaco*, 473 A. 2d 358; 482 A. 2d 766; 729 S.W. 2d 768; 626 F. Supp. 250; 756 F. Supp. 166; 784 F. 2d 1133; 106 S. Ct. 3270; 107 S. Ct. 1519; 108 S. Ct. 1304; 485 U.S. 994.

241. Voir *Re Trepca Mines*, [1963] Ch. 199 (le juge Denning); et *Oram v. Hutt*, [1914] Ch. 98 (C.A.).

242. Voir *R. v. Strong, Cobb, Arner of Canada Ltd.*, (1973), 15 C.C.C. (2d) 288, confirmé 16 C.C.C. (2d) 150 (C.A.).

243. *Ibid.*

244. Voir *La Reine c. Stewart, supra*, note 131.

245. *Consolidated Bathurst Packaging Ltd. c. Syndicat international des travailleurs du bois d'Amérique et Commission des relations de travail de l'Ontario*, [1990] 1 R.C.S. 282.

246. Voir *Re Royalties for Retransmission Rights of Distant Radio and Television Signals* (1990), 32 C.P.R. (3rd) 97.

247. On trouvera une analyse utile des principes directeurs du «réexamen» chez T. Ison, *Le Tribunal d'appel administratif d'Australie*, Commission de réforme du droit du Canada, 1989, p. 32. M. Ison désapprouve en général les procédures de «réexamen» interne. Cependant, pour ce qui concerne les questions telles que le contrôle du travail des examinateurs de brevets, je me permets, en toute déférence, de ne pas souscrire à ses vues et estime qu'une procédure de réexamen, plutôt que d'appel en bonne et due forme, est à conseiller.

248. R. Carson et D. Savard, *Study on Decision Making Processes in Patents, Trade Marks, and Industrial Designs*, document polycopié inédit, Consommation et Corporations Canada, 1980, p. 87 et 212.

249. Carson, *op. cit.*, p. 88 et 212.

250. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1970), ch. T-10, par. 37(8).

251. Voir la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée, paragraphes 39(3) et 39(4) et article 65.

252. On trouvera un résumé utile des procédures suivies dans diverses sortes d'appels dans le cadre de la loi actuelle chez Joan Clark, *Intellectual Property Litigation in Canada* (1987), 3 R.C.P.I. 68.

253. *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), ch. I-8, paragraphe 6(2).

254. *Ibid.*, article 23.

255. T. Ison, *Le Tribunal d'appel administratif d'Australie*, Commission de réforme du droit du Canada, 1989, p. 69.

256. Voir *CAPAC v. Sandholm Holdings Ltd.* (1955), 24 C.P.R. 58 (Ex. Court), le président Thorson.

257. Voir par exemple l'article 62 de la *Loi sur les brevets*.

258. Voir *Consolidated Bathurst, supra*, note 240.

259. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, voir M. Molot, *Employment During Good Behaviour and At Pleasure*, 2 C.J.A.L.P. 238.

260. P.W. Hogg, *Constitutional Law of Canada* (2e édition), ch. 7 : Les Cours fédérales; conséquences de l'organisation judiciaire prévue par la Constitution, 141, p. 149.

261. L'arrêt récemment rendu par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire *Alex Couture et consorts c. Le Procureur général du Canada, le Tribunal de la concurrence et le directeur des enquêtes et recherches, supra*, note 113, se fonde sur ce raisonnement pour appliquer l'examen judiciaire aux autorités statutaires fédérales. Le juge Phillipon, concluant à la non-validité du Tribunal de la concurrence du fait qu'il inclut des non-juristes, déclare ce qui suit :

> «(...) Le Parlement n'est pas habilité à attribuer les pouvoirs que la Loi confère au Tribunal de la concurrence, le traitant comme une cour supérieure d'archives investie de tous les pouvoirs d'une véritable cour, sans lui donner aussi les caractéristiques essentielles à son indépendance.»

Cependant le juge Strayer, dans l'exposé des motifs relatif à l'affaire *Directeur des enquêtes et recherches c. The NutraSweet Company*, 4 octobre 1990, arrive à une conclusion différente et soutient le principe de la validité de la composition du Tribunal de la concurrence, y compris de la présence en son sein, en l'espèce, d'un expert non-juriste.

262. Voir *Regulatory Agencies - A Study Team Report to the Task Force on Program Review*, 1985, p. 68.

263. L.R.C. (1985), ch. C-33 (3e suppl.).

264. Voir *Smith, Line and French Laboratories Ltd. v. A.G. of Canada* (1986), 12 C.P.R. (2d) 385 (C.A.); *Imperial Chemical Industries PLC c. Apotex* (1990), 31 C.P.R. (3d) 517 (C.F. 1re inst.); *Apotex Inc. c. Imperial Chemical Industries PLC* (1989), 27 C.P.R. (3d) 345 (C.A.F.); et *Imperial Chemical Industries PLC c. Apotex Inc.* (1989), 23 C.P.R. (3d) 1.

265. *Canadian Admiral Corporation v. Rediffusion Inc.* (1954), 20 C.P.R. 75.

266. *CTV Television Network Ltd. c. La Commission du droit d'auteur, supra*, note 167.

267. *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, projet de loi C-57, L.C. (1990) ch. 37.

268. Clyde V. Prestowitz, *Trading Places*, New York, Basic Books, 1988, p. 7 et 62; et T.R. Howell *et al., The Microelectronics Race*, Boulder (Colorado), Westview Press, 1987, p. 18 et 221.

269. L'étude la plus récente à cet égard est celle qu'a établie William Hayhurst, c.r., à la demande de Consommation et Corporations Canada, sous la forme d'un document encore inédit daté du 8 mai 1990.

270. Voir *CAPAC v. CTV* (1968), 55 C.P.R. 132 (C.S.C.).

271. *Bishop c. Télé-Métropole, supra,* note 215.

272. Voir H. Knopf, *Computer Program and Semiconductor Chip Protection* (1986), 2 R.C.P.I., p. 190-191, article fondé sur une communication faite en 1985 au congrès annuel de l'Institut canadien des brevets et marques.

273. Voir *Lotus v. Paperback,* 740 F. Supp. 37 (U.S. Dt.Ct.Mass.) 1990.

274. *Whelan v. Jaslow,* 797 F. 2d 1222 (3rd Cir. 1986).

275. Voir l'article 64.1 de la *Loi sur le droit d'auteur* modifiée et l'article 26 de L.R.C. (1985), (4e suppl.). Voir aussi *Spiro-Flex Industries Ltd. v. Progressive Sealing Inc.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 311 (1re inst. C.-B.).

276. Voir *Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.). Autorisation d'appel devant la C.S.C. refusée, 14 C.P.R. (3d) 446.

277. *British Leyland v. Armstrong Patents,* [1986] 1 All E.R. 850 (Chambre des lords).

278. Voir le chapitre V.

279. Voir R. Barrigar, *A Proposal for Repeal of Section 49 (The Registered User Section) of the Trade Marks Act and the Enactment of Substitute Legislation,* C&CC, juin 1987. Voir aussi H.P. Knopf, *Trademark Law Revision: Update and Options,* communication faite au congrès annuel de l'Institut canadien des brevets et marques (1987), 3 R.C.P.I. 352.

280. *Renwal Manufacturing Inc. v. Reliable Toy Ltd.* (1949), 9 C.P.R. 67.

281. *Melnor Manufacturing Ltd. c. Lido Industrial Products Ltd.* (1970), 62 C.P.R. 216.

282. W.L. Hayhurst, c.r., *Preliminary Draft of a Report on Revision of the Canadian Industrial Design Act,* document établi pour Consommation et Corporations Canada, 8 mai 1990.

283. *Ibid.*

284. Voir l'analyse faite plus haut, au chapitre V.

285. *Warnink (Erven) v. Townend,* [1979] A.C. 731; [1980] R.P.C. 31; [1979] F.S.R. 397; [1979] 3 W.L.R. 68; [1979] 2 All E.R. 927.

286. Voir *Asbjorn, supra.*

287. H. Knopf, *Seiko v. Consumers Distributing: More Shades of Grey Marketing Law,* (1985) 1 I.P.J. 337.

288. Voir *Seiko Time Canada Ltd. v. Consumers Distributing Co. Ltd.*, (1980) 29 O.R. (2d) 221, 50 C.P.R. (2d) 147; confirmé 34 O.R. (2d) 481, 60 C.P.R. (2d) 222 (CA); infirmé [1984] 1 R.C.S. 583, 1 C.P.R. (3d) 1.

289. *Bishop c. Télé-Métropole, supra*, note 215.

290. *Watkins c. Olafson*, [1989] 2 R.C.S. 750, p. 760.

291. *Supra*, note 215.

292. *Pioneer Hi-bred Ltd. c. Commissioner of Patents* (1989), 25 C.P.R. (3d) 257.

293. *Whelan Associates Inc. c. Jaslow Dental Laboratory Inc.* (1986) 797 F. 2d, 1222; cert. refusée 479 U.S. 1031 (1987).

294. *Lotus Development Corporation v. Paperback Software International Limited*, 240 F. Supp. 37 (U.S. Dt.Ct.Mass.) 1990. Au moment où j'écris ces lignes, on a annoncé que les parties avaient transigé. On rapporte que Paperback s'est engagée à payer 500 000 dollars à Lotus pour son atteinte au droit d'auteur et à cesser de commercialiser les tableurs contrefaits. Paperback s'est aussi engagée à ne pas en appeler du jugement du juge Keeton et à abandonner la demande reconventionnelle déposée contre Lotus. Voir 40 P.T.C.J. 545 (25 octobre 1990).

295. *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.*, (1979) 105 D.L.R. (3d) 249, p. 260 (C.S.C.).

296. Cour fédérale du Canada, statistiques des Services de la documentation juridique, 28 août 1990.

297. Les instances introduites comprennent les recours contre les décisions du registraire des marques de commerce concernant la validité ou l'enregistrabilité des marques.

298. Tous les jugements écrits – publiés ou inédits – de première instance de la Cour fédérale sont recueillis ou cités dans les Recueils de la Cour fédérale et leurs index.

299. Cour fédérale du Canada, Services de la documentation juridique, 28 août 1990.

300. Ces chiffres représentent les nombres cumulatifs d'ordonnances interlocutoires et de décisions définitives écrites des cours fédérales et provinciales au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989.

301. Base de données SOQUIJ.

302. David Morrow, *Patent Infringement Litigation Costs: A Practical Worldwide Survey*, chapitre 4 : Canada, A. Boujou (dir. de la publ.) et Commission des communautés européennes.

303. *Annual Reports, Administrative Office of the United States Courts*, statistiques du ministère américain de la Justice.

304. *Ibid.*

305. *Ibid.*

306. C. Brainard et S. Wisser, *Patent Infringement Litigation Costs: A Practical Worldwide Survey*, chapitre 18 : États-Unis, p. 187, copyright A. Boujou (dir. de la publ.) et la Commission des communautés européennes.

307. *Ibid.*

308. *Ibid.*

309. Ce diagramme exclut la contestation opposant seulement des parties privées. En général, les instances de cette nature peuvent être portées devant la Cour fédérale ou une cour provinciale compétente. On trouvera de plus amples renseignements à ce sujet au chapitre I.

310. Le 29 juin 1977, on a modifié la *Loi sur les marques de commerce* par application de la *Loi corrective* de 1977 pour habiliter le registraire à déléguer ses pouvoirs à l'égard des oppositions. La modification est ainsi libellée :

> 44. L'article 37 de la *Loi sur les marques de commerce* est modifiée par l'adjonction du paragraphe suivant :
> (9) Dans le présent article, «registraire» comprend les personnes qu'il autorise à agir en son nom aux fins du présent article.

Le Commissaire aux brevets, en effet, siège en tant que tribunal à propos d'un certain nombre de questions de propriété intellectuelle, dont certaines peuvent faire l'objet d'un recours devant la Division de première instance et dont beaucoup peuvent faire l'objet d'un appel directement devant la Cour d'appel fédérale. Pour plus de renseignements, voir le chapitre VIII et les lois applicables.

311. La Commission d'appel des brevets est un organisme non institué par la loi, formé de hauts fonctionnaires qui conseillent le commissaire aux brevets relativement à la révision des décisions des examinateurs dans le cadre de la procédure d'examen des demandes de brevets. Il s'agit essentiellement d'un organisme interne à caractère non officiel qui conseille le commissaire dans le cadre d'une procédure de révision plutôt que de recours ou d'appel en bonne et due forme.

312. J'attire aussi l'attention du lecteur sur un nouvel organisme institué par le projet de loi C-22 : le «conseil de réexamen». On trouvera une brève analyse de ce conseil au chapitre VIII.

313. La *Loi sur les brevets* ne dit rien de la procédure de recours contre les décisions du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. En vertu du projet de loi C-38, l'examen judiciaire des décisions de ce tribunal ressortira à la Division de première instance de la Cour fédérale.

314. Les recours contre les décisions de la Commission du droit d'auteur peuvent aussi être portés devant le Cabinet, s'ils concernent le tarif de rediffusion.